

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 01.11.2010, поданное Янюшкиным Владимиром Федоровичем (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2009108883/03, при этом установлено следующее.

Заявлен "Коррозионно-стойкий бетон на гипсоцементном вяжущем", совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения (представленной в корреспонденции, поступившей 01.12.2009) в следующей редакции:

«Коррозионно-стойкий бетон на гипсоцементном вяжущем, включающий гипс, портландцемент, мелкодисперсные опилки, технический лигносульфонат и наполнитель, отличающийся гипсоцементным отношением в пределах от 2/1 до 98/1, содержанием в качестве древесных опилок мелкодисперсных опилок хвойных пород при следующих соотношениях сухих компонентов, в мас. %:

Гипс

60,0-98,0

Портландцемент	1,0-30,0
Пластификатор ЛСТ	0,3-1,5
Хвойные опилки	0,5-16,0
Наполнители	Остальное

причем, долговечность изделий из ГЦ – бетона обеспечена при условии, что готовые изделия подвергают естественной или искусственной карбонизации без препятствия газопроницанию, а время полной карбонизации изделия, как минимум, в полтора раза меньше времени, когда начнутся коррозионные процессы».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 01.06.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- Авт. св. SU № 1330111, опубл. 15.08.1987 (далее - [1]);
- Наназашвили И.Х., Строительные материалы из древесно - цементной композиции, Л.: Стройиздат, 1990, с. 34 (далее - [2]);
- Гершберг О.А., Технология бетонных и железобетонных изделий, М.: Стройиздат, 1965, с. 54-55 (далее - [3]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 подал возражение в палату по патентным спорам.

К возражению приложены следующие источники информации:

- Михайличенко А.Л., Садовничий Ф.П., Древесиноведение и лесное товароведение, М.: издательство «Высшая школа», 1987, с. 3, 50-52, 224 (далее - [4]);
- Голенищев А.Н., Добрынин С.В., Андреева А.А., Сушка и защитная

обработка древесины, М.: Издательство «Лесная промышленность», 1984, с.10-15 (далее - [5]).

Доводы заявителя сводятся к следующему:

- мнение, изложенное в решении Роспатента, о большей плотности и меньшем водопоглощении древесины хвойных пород по сравнению с лиственными, не является обоснованным;

- в источнике информации [5] содержатся сведения о том, что средняя влажность пород в свежесрубленном состоянии составляет (в %): ель, сосна 60-100, лиственница 50-70, кедр 80 – 100, осина 80-100, береза 70-90, дуб 60-80, т.е. «изначальная влажность у лиственных пород может быть ниже, а, следовательно, и водопоглощение»;

- согласно сведениям, содержащимся в источнике информации [4], плотность сухой древесины ели и сосны 420-470 кг/м куб., а у березы 600 кг/м куб, у дуба, клена, ясеня – 650 кг/м куб., т.е. древесина лиственных пород существенно плотнее хвойных;

- опилки хвойных пород в гипсоцементных составах – химическая добавка с эффективным продолжительным действием, на длительный срок отодвигающая начало коррозионных процессов.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки (12.03.2009), даты вынесения решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение и даты поступления возражения, правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности,

патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20.02.2009 г., рег. № 13413, опубликованный 25 мая 2009г. (далее – Регламент ИЗ) и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящейся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от

наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 22.3. Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.1. Правил ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1. Правил ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1. Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.4. Правил ИЗ если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (4) пункта 3.3.1 настоящих Правил, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или использованные для его характеристики понятия, включенные в формулу изобретения, во внимание не принимаются.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 10.8. Регламента ИЗ признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее

подачи.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.7. Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие основанием для

вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае, если по предложению коллегии палаты по патентным спорам заявителем внесены изменения в формулу изобретения, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов заявителя относительно оценки соответствия заявленного предложения условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Заявителем в ответе на уведомление о результатах проверки патентоспособности от 28.01.2010 была представлена уточненная формула изобретения в корреспонденции, поступившей 16.03.2010, в следующей редакции:

«Коррозионно-стойкий бетон на гипсоцементном вяжущем, включающий гипс, портландцемент, мелкодисперсные опилки, технический лигносульфонат и наполнитель, отличающийся гипсоцементным отношением в пределах от 1/8 до 98/1, содержанием в качестве древесных опилок мелкодисперсных опилок хвойных пород при следующих соотношениях сухих компонентов, в мас. %:

Гипс	10,0-98,0
Портландцемент	1,0-80,0
Пластификатор ЛСТ	0,3-1,5
Хвойные опилки	0,5-16,0
Наполнители	Остальное

причем, долговечность изделий из ГЦ – бетона обеспечена при условии, что готовые изделия подвергают естественной или искусственной карбонизации

без препятствия газопроницанию, а время полной карбонизации изделия, как минимум, в полтора раза меньше времени до начала коррозионных процессов».

Данная формула не была принята к рассмотрению правомерно (см. подпункт (3) пункта 24.7. Регламента), т.к. содержит признаки, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а именно такие признаки, как: содержание гипса в нижнем пределе 10 мас.% (было 60 мас.%), содержание портландцемента в верхнем пределе – 80 мас.% (было 30 мас.%), соотношения гипса и цемента в нижнем пределе 8/1 (было 2/1).

В связи с вышеизложенным, экспертиза была проведена в отношении формулы, приведенной на листах 1-2 настоящего заключения, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Наиболее близким аналогом заявленного предложения является сырьевая смесь для изготовления строительных изделий (бетона), известная из авторского свидетельства [1], причем бетон на основе данной смеси коррозионностойкий, поскольку в авторском свидетельстве [1] указано, что он является стойким к разрушению водой. Таким образом, из описания к авторскому свидетельству [1] известен коррозионностойкий бетон, содержащий в мас.% : гипс – 50,0-65,0, портландцемент – 20,0 – 25,0, мелкодисперсные опилки (в пересчете на сухое) - 6,8 – 8,4, технические лигносульфонаты (в пересчете на сухое) – 0,15 – 0,4, соду кальцинированную – 0,05-0,2, наполнители - остальное, причем гипсоцементное соотношение известного бетона составляет от 2/1 до 3,25/1.

В отношении признака «долговечность изделий из гипсоцементного бетона обеспечена при условии, что готовые изделия подвергают естественной или искусственной карбонизации без припятствия газопроницанию, а время полной карбонизации изделия, как минимум, в

полтора раза меньше времени, когда начнутся коррозионные процессы» следует отметить, что данный признак не относится к признакам, характеризующим состав бетона, а относится к процессам, происходящим при использовании бетона. При этом указанный признак в части «время полной карбонизации изделия, как минимум, в полтора раза меньше времени, когда начнутся коррозионные процессы» сформулирован таким образом, что не обеспечивается возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания, поскольку время карбонизации зависит от многих условий, в которых происходит твердение бетона, в частности, количества углекислого газа в окружающей среде, влажности бетона, влажности окружающей среды и т.д., соответственно, оно не является постоянной величиной. Процессы коррозии также зависят от множества условий, в которых эксплуатируется бетон. Исходя из изложенного, данный признак во внимание не принимается в соответствии с требованиями подпункта (4) пункта 10.8. Регламента ИЗ (то же в подпункте (3) пункта 19.4. Правил).

Что касается процесса карбонизации при твердении бетона, то при твердении бетона, известного из авторского свидетельства [1], также происходит естественная карбонизация за счет взаимодействия извести твердеющего вяжущего с атмосферной углекислотой без препятствия газопроницанию.

Таким образом, отличие заявленной композиции от известной заключается в использовании в качестве опилок – опилок хвойных пород для обеспечения повышенной коррозионной стойкости бетона.

При этом из источника информации [3] известно, что одним из путей повышения коррозионной стойкости бетона является повышение его плотности и однородности, что обеспечивает снижение проницаемости бетона и повышение его коррозионной стойкости. Использование в

качестве опилок именно мелкодисперсных опилок хвойных пород деревьев, которые в отличие от опилок лиственных пород деревьев (согласно сведений из источника информации [2]) имеют значительно более низкую проницаемость и более высокую плотность за счет полного отсутствия пор и смолистости, приводит к повышению коррозионной стойкости бетона.

Таким образом в известной из авторского свидетельства [1] композиции (в части: гипс 60 – 65 мас.%, портландцемент 20,0 – 25,0 мас.%, опилки 6,8 – 8,4 мас.%, пластификатор ЛСТ 0,3 - 0,4 мас.%, наполнитель остальное) в качестве опилок используют опилки хвойных деревьев с реализацией их известных свойств для достижения известного технического результата, соответственно, вывод о несоответствии предложенного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» является правомерным.

Вместе с тем, анализ формулы заявленного предложения, содержащейся в материалах заявки на дату подачи, показал, что предложенное изобретение имеет более широкие интервалы количественных соотношений компонентов, чем интервалы количественных соотношений компонентов бетона, известного из авторского свидетельства [1], в связи с чем, на заседании коллегии палаты по патентным спорам заявителю в соответствии с требованиями пункта 4.9. Правил ППС была предоставлена возможность уточнить формулу изобретения.

Заявителем на заседании коллегии палаты по патентным спорам 14.03.2011 была представлена уточненная формула изобретения, в следующей редакции:

«Коррозионно-стойкий бетон, полученный из смеси, содержащей гипс, портландцемент, лигносульфонат технический – ЛСТ,

мелкодисперсные опилки хвойных пород и наполнитель при следующем их соотношении, в мас. %:

Гипс	61 – 98
Портландцемент	26 – 30
ЛСТ	0,45 – 1,5
Указанные опилки	9 – 16
Наполнитель	остальное,

а гипсоцементное соотношение находится в диапазоне от 2,003 : 1 до 1 : 4,15».

Коллегия палаты по патентным спорам сочла возможным принять к рассмотрению уточненную формулу изобретения.

Данная формула была направлена для проведения дополнительного информационного поиска в соответствии с требованиями пункта 5.1. Правил ППС.

В палату по патентным спорам были представлены результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы, в котором сделан вывод о том, что изобретение, сущность которого изложена в уточненной заявителем на заседании коллегии палаты по патентным спорам 14.03.2011 формуле, соответствует условиям патентоспособности.

Однако, на заседании коллегии палаты по патентным спорам 21.09.2011 заявителем было представлено ходатайство, содержащее отказ от данной формулы, а также просьбу о выдаче патента с формулой изобретения в следующей редакции:

«Коррозионно-стойкий бетон, полученный из смеси включающей полуводный гипс, портландцемент, пластификатор ЛСТ и древесные опилки, характеризующийся гипсоцементным отношением в пределах от 2,8/1 до 98/1, и содержанием в качестве древесных опилок

мелкодисперсных опилок хвойных пород при следующих соотношениях сухих компонентов, в мас. %:

Гипс	61-98
Портландцемент	1 - 22
Пластификатор ЛСТ	0,3-1,5
Хвойные опилки	0,5-16,0
Другие наполнители	Остальное

причем, долговечность изделий из ГЦ – бетона обеспечена при условии, что готовые изделия подвергают естественной или искусственной карбонизации без препятствия газопроницанию, а время полной карбонизации изделия, как минимум, в полтора раза меньше времени, когда начнутся коррозионные процессы».

Таким образом, заявитель отказался от выдачи патента с формулой, уточненной на заседании коллегии палаты по патентным спорам 14.03.2011, а формула, на основании которой вынесено решение Роспатента об отказе в выдаче патента, как показано выше в настоящем заключении, является непатентоспособной.

Коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным принять к рассмотрению вновь уточненную формулу и направить материалы заявки для проведения дополнительного поиска по этой формуле, поскольку заявитель уже воспользовался своим процессуальным правом корректировки формулы.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

**удовлетворить возражение, поступившее 01.11.2010, изменить решение
Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и
товарным знакам, отказать в выдаче патента на изобретение по
обстоятельствам, выявленным на заседании коллегии палаты по
патентным спорам 21.09.2011**