

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. № 321-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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2602553, поступившее 24.05.2017 от ООО «ВНИИЭИМ» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2602553 на изобретение «Необрастающая эмаль Прогидроф» выдан по заявке № 2015116554/05 с приоритетом от 29.04.2015 на имя Российской Федерации, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) (далее - патентообладатель). Указанный патент действует со следующей формулой:

«Необрастающая эмаль, состоящая из отвердителя аминного типа и полуфабриката эмали, представляющего собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидного пленкообразующего, синтезированного из ароматически сопряженного гидроксифенилена и содержащего углерод технический и аэросил, отличающаяся тем, что

полуфабрикат эмали дополнительно содержит жидкий фторированный модификатор, твердый мелкодисперсный фторированный модификатор при следующем соотношении ингредиентов в полуфабрикате эмали, мас. %:

углерод технический	1,5-2,5
аэросил	2,5-3,5
жидкий фторированный модификатор	2,5-4,5
твердый мелкодисперсный фторированный модификатор	3,5-5,0
раствор эпоксидного пленкообразующего	до 100

при этом раствор эпоксидного пленкообразующего содержит пигменты и наполнители в виде фторированного мелкодисперсного фторопласта 2,5-4,5 мас. % и перфторполиэфирной жидкости 3,5-5,0 мас. %, а в качестве отвердителя используют гамма-аминопропилтри-этоксисилан АГМ-9.»

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость». В подтверждение данных доводов в возражении указано, что:

- в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения по следующим показателям: «в основу изобретения положено...», «увеличить срок службы», «придать свойство гидрофобности», «снизить обрастание», «снижение расхода топлива», «усилие на валу», «скорость судна» (далее – показатели {I}), необходимые и достаточных для реализации назначения изобретения по оспариваемому патенту (далее – довод [a]);

- из названия изобретения по оспариваемому патенту не следует, что оно относится к лакокрасочной промышленности, а свойства «необрастания» могут лишь предполагаться (далее – довод [б]);

- в описании к оспариваемому патенту неправомерно выбран наиболее близкий аналог, который не предназначен для «необрастания» (далее – довод [в]);

- в описании к оспариваемому патенту содержатся данные, из которых не следует возможность осуществления изобретения по оспариваемому патенту, т.к. в примере реализации «...для получения олигомера из гидрохинона в реактор загружают резорцин...», другие компоненты не охарактеризованы признаками им присущими, что может привести к получению продуктов неизвестного состава (далее – довод [г]);

- в отзыве патентообладателя от 30.03.2017 указаны ТУ на АРГОФ 09.027, что нарушает права владельца товарного знака ООО «ВНИИЭИМ» по свидетельству Российской Федерации № 320033 (далее – довод [д]);

- в отзыве патентообладателя от 30.03.2017 приведены сведения (протоколы испытаний), подтверждающие тот факт, что эмаль «Прогидроф» не может самостоятельно применяться (без подслоя) (далее – довод [е]);

- в отзыве патентообладателя от 30.03.2017 приведен ТУ 2313-160-07516250-2015 и ТУ, распространяющиеся на эмаль АРГОФ 09.027 и ее расход, однако такие испытания не были проведены и сведения о них о таких испытаниях отсутствует в оспариваемом патенте (далее – довод [ж]);

- в отзыве патентообладателя от 30.03.2017 приведен ТУ, в котором не указан срок службы, которые не зарегистрированы в органах стандартизации (далее – довод [з]);

- в отзыве патентообладателя от 30.03.2017 указано: «из литературных источников (данные их не указаны) следует, что необрастающие свойства покрытия сохраняются, если в процессе эксплуатации краевой угол смачивания остается более 98°- сохранение гидрофобности...», но это не означает отсутствие обрастания в присутствии биологически активных агентов (далее – довод [и]);

- в отзыве патентообладателя от 30.03.2017 указана документация по этапам ОКР, однако она оформлена небрежно с допущением подделки подписи Мещерякова Ю.Я. (далее – довод [к]).

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- статья «Для кораблей ВМФ России придумали вечную краску» (дата публикации неизвестна) (далее – [1]);

- статья ««Техмаш» разработал сверхстойкое покрытие для кораблей» с интернет-сайта <http://www.arms-expo.ru>, опубликованная 16.12.2016 (далее – [2]);

- статья «Научно-исследовательский институт полимерных материалов принял участие в международной выставке вооружения, военной техники и боеприпасов Russia Arms Expo 2015» с интернет-сайта <http://bezformata.ru/> (источник – Министерство торговли), опубликованная 15.09.2015 (далее – [3]);

- письмо от ФГУП «ЦНИИ КМ «Прометей» Государственного научного центра от 29.02.2016 Мещерякову Ю.Я. (далее – [4]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 07.07.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

По мнению патентообладателя в описании к оспариваемому патенту приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- протокол определения стойкости системы покрытий к воздействию соляного тумана № 131 - 27 - 2014 от «28 » августа 2014 г. (далее - [5]);

- протокол определения стойкости системы покрытий в морской воде № 131-28-2014 от «17» сентября 2014 г. (далее - [6]);

- выписка из отчета «Проведение испытаний опытных партий эмали АРГОФ 09.027 на стойкость к воздействию эксплуатационных факторов, определение допустимых пределов изменений его свойств» (далее - [7]);

- выписка из ГОСТ Р 51691-2000 (далее - [8]);

- таблица 1 из патента RU 2602553 (далее - [9]);

- таблица 2 из патента RU 2307143 (далее - [10]);

- акт об изготовлении опытной партии эмали на основе пленкообразующего АРГОФ (далее - [11]);
- акт о выпуске опытно-промышленных партий эмалей АРГОФ 09.027 (далее - [12]);
- ТУ 23 13-160-07516250-201 5 эмаль АРГОФ 09.027 (далее - [13]);
- решение № 1Р от 21.02.2012 г. о введении режима коммерческой тайны (далее - [14]);
- справка-отчет о результатах выполнения ОКР за 4 этап (далее - [15]);
- справка-отчет о результатах выполнения ОКР за 5 этап (далее - [16]);
- договор № 755-2011 от 21.12.2011 «Разработка технологий синтеза пленкообразующего и изготовления эмалей» (далее - [17]);
- техническое задание на выполнение работ по разделу ОКР «Чистота» по договору № 755-2011 от 21.12 2011 (далее - [18]);
- выписка из Технологической инструкции № 09.027-2015/ТИ-06 на опытно-промышленную технологию нанесения противообрастающих покрытий (далее - [19]);
- решение № 22Р от 29.08.2014 г. о введении режима коммерческой тайны (далее - [20]);
- акт сдачи приемки научно-технической продукции по 4 этапу договора № 755-2011 от 21.12.2011 (далее - [21]).

Необходимо отметить следующее:

- от лица, подавшего возражение, 24.07.2017 поступили дополнительные материалы (далее - [22]), которые по существу повторяют доводы возражения.

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

С учётом даты подачи заявки (29.04.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс и 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 Российской Федерации от 29 октября 2008г № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в описании показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Согласно пункту 10.7.4.5.(2) Регламента ИЗ если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), 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. Если ингредиент композиции выражен в виде группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, то приводятся примеры композиций, содержащих химические соединения с разными по химической природе радикалами с подтверждением возможности реализации указанного назначения. В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении

количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100%).

Согласно пункту 24.5.1.(2) Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

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

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

Назначение изобретения по оспариваемому патенту охарактеризовано в описании к данному патенту и отражено в его формуле следующим образом – «Необрастающая эмаль».

Следует согласиться с доводами патентообладателя, что изобретение может быть осуществлено специалистом в данной области техники с использованием описания к оспариваемому патенту. В описании (см. стр. 2, 3) к оспариваемому патенту содержится информация о том, каким образом может быть осуществлено изобретение по независимому п. 1 формулы по оспариваемому патенту.

Относительно довода [а] необходимо отметить, что возможность достижения показателей {I} указана в описании к оспариваемому патенту в качестве целей (технических результатов). Однако, оценка соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» не предусматривает оценку сведений, содержащихся в описании к оспариваемому патенту, касающихся целей (технических результатов), на достижение которых направлено изобретение по оспариваемому патенту (см. процитированную выше правовую базу).

Относительно довода [б] необходимо отметить, что название изобретения совпадает с родовым понятием, указанным в формуле по оспариваемому патенту, и характеризует его назначение («Необрастающая эмаль»), а область техники, к которой относится указанное изобретение приведено в описании к оспариваемому патенту (см. стр. 1), а именно «лакокрасочный материал».

Относительно довода [в] целесообразно подчеркнуть, что в описании к оспариваемому патенту приведены сведения о наиболее близком аналоге, обладающем недостатками в виде невысокого угла смачивания и гидрофобности, что приводит к обрастанию поверхности судна (см. стр. 2). Решение по оспариваемому патенту направлено на снижение прикреплений обрастателей за счет иного химического состава как количественного так и качественного (см. стр. 3 описания и формулу по оспариваемому патенту),

включающего фторированный полимер (фторированный мелкодисперсный фторопласт). При этом специалисту в данной области техники широко известны свойства фторопласта, в частности, свойство противообрастания (см. «Известия Самарского научного центра Российской академии наук». «Общие вопросы экологии. Промышленная экология». Научная статья В.Ф. Каблов, В.Е. Костин, Н.А. Соколова. «Экологически безопасные противообрастающие покрытия на основе фторопласта». том 12. № 1(8), 2010. поступила в печать 04.10.2010).

При этом вопрос правомерности или неправомерности выбора наиболее близкого аналога не рассматривается при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» (см. процитированную выше правовую базу).

Относительно довода [г] необходимо отметить, что в описании к оспариваемому патенту (см. стр. 6) подробно описан метод получения олигомера из гидрохинона в реакторе с загрузкой предварительно разогретого резорцина. Также следует отметить, что количественный подбор компонентов, участвующих в процессе получения необрастающей эмали по оспариваемому патенту для специалиста в данной области техники не вызывает сложности ввиду известности свойств каждого компонента из уровня техники.

Необходимо подчеркнуть, что лицом, подавшим возражение, не приведены источники информации, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, подтверждающие факт невозможности получения олигомера из гидрохинона в реакторе с загрузкой резорцина.

Относительно доводов [д] - [к] целесообразно подчеркнуть, что данные доводы относятся к возражению, поступившему 26.01.2017, по которому было вынесено решение Роспатента от 24.05.2017 об отказе в удовлетворении возражения, поступившего 26.01.2017. При этом доводы [д] - [з], [к] касаются сведений, которые не могут быть отнесены к

доказательствам несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» и, следовательно, не анализировались (см. процитированную выше правовую базу).

Относительно довода [и] необходимо отметить следующее. Действительно, значение краевого угла смачиваемости влияет на гидрофобность и, при этом, не влияет на обрастание в присутствии биологически активных агентов. Однако, согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 3) снижение возможности прикрепления обрастателей достигается за счет наличия в составе эмали жидкого фторированного модификатора, твердого мелкодисперсного фторированного модификатора, отвердителя в виде гамма-аминопропилтри-этоксисилана АГМ-9. Также следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не приведены источники информации, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, подтверждающие факт того, что перечисленные компоненты в составе эмали не имеют какого-либо влияния на свойство необрастания.

Следовательно, в описании к оспариваемому патенту, приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Необходимо подчеркнуть, что:

- источники информации [1] - [4], [9], [10] приведены для сведения;
- источники информации [11] – [21], представленные патентообладателем, подтверждают сделанный выше вывод.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.05.2017,
патент Российской Федерации на изобретение № 2602553 оставить в
силе.**