

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» 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 № 2509653, поступившее 24.05.2017 от ООО «ВНИИЭИМ» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2509653 на изобретение «Арматура композитная» выдан по заявке № 2012136688/05 с приоритетом от 27.08.2012 на имя ООО Научно-производственная фирма "УралСпецАрматура" (далее - патентообладатель). Указанный патент действует со следующей формулой:

«1. Арматура композитная, содержащая стержень с обмоткой, выполненные из волокнистого наполнителя, пропитанного полимерным связующим на основе эпоксидной смолы и отвердителя, отличающаяся тем, что содержит 60-80 мас.% волокнистого наполнителя и 20-40 мас.% связующего, включающего, мас.%:

эпоксидноноволачную смолу	50-60
аминный отвердитель	40-50

при этом эпоксидноноволачная смола содержит, мас. %:

диановую эпоксидную смолу 47-80

модификатор на основе простых полиэфиров, содержащих
глицидиловые группы 10-25

продукт, полученный эпоксидированием олигомера гидроксифенилена
из алкилрезорцина 10-28

2. Арматура по п.1, отличающаяся тем, что связующее в качестве
модификатора содержит алкилфенилглицидиловый эфир.

3. Арматура по п.1, отличающаяся тем, что волокнистый наполнитель
выполнен из стеклянных, или базальтовых, или углеродных, или
циркониевых волокон, или их комбинаций.

4. Арматура по п.1, отличающаяся тем, что содержит в составе
связующего пигменты или красители - 1-5% от массы связующего.».

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

- в реферате и описании к оспариваемому патенту указано: «Арматура
содержит, масс. %: волокнистый наполнитель -60-80% и связующее -20-40%,
где связующее включает, масс. % эпоксидноноволачную смолу - 50-60, -
аминный отвердитель - 40-50; эпоксидноноволачная смола содержит, масс. %:
диановую эпоксидную смолу -47-80%, модификатор на основе простых
полиэфиров, содержащих глицидиловые группы —10-25%, продукт,
полученный эпоксидированием олигомера гидроксифенилена из
алкилрезорцина - 10-28%». Такой продукт эпоксидирования описан в патенте
RU 2307143 (далее — патент [1]), но его никак нельзя назвать
эпоксиноволачной смолой, тем более, содержащей диановую эпоксидную
смолу -47-80 мас. %. (далее — довод [a]);

- в описании к оспариваемому патенту указана структурная формула, которая «скопирована» из патента [1] (с ошибкой «в R₁- гидроксильная группа должна стоять при группе -СН-, а не -ОСН₂-), и которая относится к АРГОФ-3Э, не являющимся новолаком (далее – довод [б]);

- в описании к оспариваемому патенту указано: «данный продукт ... получают из резорцина, пирокатехина...поликонденсацией с выделением воды, при температуре (200-250)°С в присутствии серной кислоты... до степени поликонденсации n=0-2, выход 89-91 мас.%,» однако такой продукт при таких условиях и с таким выходом невозможно реализовать, т.к. будет неуправляемая экзотермическая реакция (далее – довод [в]);

- в описании к оспариваемому патенту указаны аминные отвердители: фениламин, дифенилодиаминметан, которые не известны в полимерной химии (далее – довод [г]);

- в описании к оспариваемому патенту указано: «...эпоксидноноволачная смола в связующем содержит 47-80 мас.% диановой эпоксидной смолы, 10-25 мас.% модификатора на основе простых полиэфиров, содержащих глиц(е)диловые группы и 10-28 мас.% продукта, полученного эпоксидированием... олигомера... при температуре 180-250 °С... в качестве продукта, полученного эпоксидированием олигомера... используют ароматически сопряженный гидроксифенилен марки АРГОФ-3 (ТУ2221-003-59729972-2006)», однако «АРГОФ-3» является товарным знаком, принадлежащим ООО «ВНИИЭИМ» (далее – довод [д]);

- в описании к оспариваемому патенту, а именно в примере реализации технического решения указано, что АРГОФ-3 - это эпоксидированный продукт, что не соответствует действительности (далее – довод [е]);

- в формуле по оспариваемому патенту допущены следующие ошибки:

а) касающиеся эпоксидноноволачной смолы как продукта эпоксидирования олигомера при температуре 200-250 °С (на самом деле это обычный олигомер АРГОФ-3),

б) касающиеся применения неизвестного отвердителя и его «расчетного» количества (далее – доводы [ж]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступал.

Следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 31.07.2017 поступили дополнительные материалы (копии):

- Энциклопедия полимеров. Москва. Издательство «Советская энциклопедия». 1977. стр. 991-996 (далее – [2]).

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

С учётом даты подачи заявки (27.08.2012), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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 – «Арматура композитная».

Нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, что изобретение не может быть осуществлено специалистом в данной области техники с использованием описания к оспариваемому патенту. В описании (см. стр. 4-6) 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 в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту содержатся признаки, характеризующие состав эпоксидноноволачной смолы («...эпоксидноноволачная смола содержит, мас. %: диановую эпоксидную смолу 47-80, модификатор на основе простых полиэфиров, содержащих

глицидиловые группы 10-25, продукт, полученный эпоксидированием олигомера гидроксифенилена из алкилрезорцина 10-28» (далее – смола [I]). Однако, лицом, подавшим возражение, не приведены доказательства, а также источники информации, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, подтверждающие факт того, что смола [I] не является новолаком.

Также следует отметить, что в источнике информации [2] содержатся сведения только об определенном виде (наиболее практически применимом) эпоксидноноволачной смолы (глицидиловые производные феноло-формальдегидные новолачные смолы). Однако данный источник не содержит сведений, дающих представление о химической структуре, характерной для всех видов эпоксидноноволачных смол, и позволяющей сделать вывод, что смола [I] не является новолаком.

Относительно довода [б] необходимо отметить следующее. Действительно, в описании (стр. 3) к оспариваемому патенту указана структурная формула АРГОФ-3Э, известного из патента [1], которая ошибочно названа эпоксидноноволачной смолой. Однако, данную ошибку можно классифицировать как техническую, т.к. одним из компонентов для получения эпоксидноноволачной смолы по оспариваемому патенту является вышеуказанный АРГОФ-3 (ТУ-2221-003-59729972-2006), который имеет идентичную основу в структурной формуле с АРГОФ-3Э, и приведение указанной структурной формулы в описании к оспариваемому патенту вполне целесообразно.

Также следует отметить, что АРГОФ-3Э и АРГОФ-3 действительно не являются новолаками. Однако, в возражении отсутствуют доказательства и источники информации, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, подтверждающие факт невозможности получения эпоксидноноволачной смолы из компонентов, указанных в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту, в т.ч. которых содержится АРГОФ-3.

Относительно довода [в] целесообразно подчеркнуть, что лицом, подавшим возражение, приведен лишь частный пример получения олигомера АРГОФ-3 с последующим его эпоксидированием по указанным условиям. Однако в возражении не приведены доказательства и источники информации, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, подтверждающие факт невозможности получения продукта по оспариваемому патенту при указанных условиях.

Относительно довода [г] необходимо отметить, что фениламин и дифенилодиаминметан известны из уровня техники (см. Краткая химическая энциклопедия. Москва. Государственное научное издание «Советская энциклопедия». 1961. стр. 223, 1095).

Относительно довода [д] необходимо подчеркнуть, что данный довод касается сведений о товарном знаке, и, следовательно, 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 [е] следует обратить внимание, что в описании (см. стр. 5) к оспариваемому указано, что в качестве продукта для получения смолы [I] используется полученный эпоксидированием олигомера гидроксифенилена из алкилрезорцина, т.е. АРГОФ-3 (олигомер гидроксифенилена из алкилрезорцина) дополнительно эпоксидируют, а не используют его как уже эпоксидированный продукт.

Относительно довода [ж] можно сделать аналогичные выводы, сделанные в отношении доводов [в] и [г]. Также необходимо отметить, что расчетное количество отвердителя может быть подобрано специалистом в данной области техники с учетом известности его свойств из уровня техники.

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».

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 № 2509653 оставить в силе.