

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2602553, поступившее 26.01.2017 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 и реферате к оспариваемому патенту указаны различные цели, на реализацию которых направлено изобретение по оспариваемому патенту (далее – довод [а]);

- в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения о сравнительных данных между ближайшим аналогом и изобретением по оспариваемому патенту (далее – довод [б]);

- в описании к оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения о показателях срока службы и удельного износа покрытия в морской воде изобретения по оспариваемому патенту (далее – довод [в]);

- в описании к оспариваемому патенту приведены некорректные сведения в части сравнения составов наиболее близкого аналога и изобретения по оспариваемому патенту, и, следовательно, формула по оспариваемому патенту составлена некорректно (далее – довод [г]);

- в описании к оспариваемому патенту приведены сведения по жидкому фторированному модификатору и фторированному порошкообразному фторопласту так, что специалист не сможет их

идентифицировать для применения в целях, на решение которых направлено изобретение по оспариваемому патенту (далее – довод [д]);

- в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о характеристиках полуфабриката для «Прогидроф» (вязкость, плотность укрывистость и др.) (далее – довод [е]);

- чтобы добавить серную кислоту в резорцин, нужно расплавить гидрохинон ($T_{пл.} -175\text{ }^{\circ}\text{C}$), тогда как в описании к оспариваемому патенту указано, что данная реакция проходит при $130\text{ }^{\circ}\text{C}$ (далее – довод [ж]);

- в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о количестве и виде добавляемого в реактор NaOH (далее – довод [з]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 30.03.2017 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., стр. 11-15 (далее - [1]);

- протокол определения стойкости системы покрытий в морской воде № 131-28-2014 от «17» сентября 2014., стр. 16-20 (далее - [2]);

- решение № 22Р от 29.08.2014 г. о введении режима коммерческой тайны, стр. 28 (далее - [3]);

- акт № 09.027-2012/АИ-01 об изготовлении лабораторных образцов пленкообразующего, стр. 29 (далее - [4]);

- решение № IP от 21.02.2012 г. о введении режима коммерческой тайны, стр. 30 (далее - [5]);

- акт об использовании опытной партии пленкообразующего АРГОФ 09.027 для изготовления пленкообразующей эмали, стр. 31-37 (далее - [6]);

- акт о выпуске опытно-промышленных партий эмалей АРГОФ 09.027, стр. 38-42 (далее - [7]);

- ТУ2313-160-07516250-2015 эмаль АРГОФ 09.027, стр. 43-61 (далее - [8]).

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, содержавшемся 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 [a] необходимо отметить, что оценка соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» не предусматривает оценку сведений, содержащихся в описании и реферате к оспариваемому патенту, касающихся целей (технических результатов), на достижение которых направлено изобретение по оспариваемому патенту.

Относительно доводов [б], [е] необходимо отметить, что в описании к оспариваемому патенту действительно отсутствуют сведения о характеристиках полуфабриката для «Прогидроф» и их сравнение с характеристиками наиболее близкого аналога. Однако, их отсутствие обусловлено технической ошибкой при публикации оспариваемого патента, т.к. такие сведения указаны в материалах заявки (см. стр. 10 описания к

оспариваемому патенту) на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент.

Относительно довода [в] необходимо отметить, что в описании к оспариваемому патенту действительно отсутствуют какие-либо сведения о показателях срока службы и удельного износа покрытия в морской воде изобретения по оспариваемому патенту.

Необходимо подчеркнуть, что доводы [б], [в], [е] непосредственно относятся к сведениям, раскрывающим достижение указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата, однако, оценка соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» не предусматривает оценку существенности содержащихся в формуле по оспариваемому патенту признаков (см. процитированную выше правовую базу).

Относительно довода [г] необходимо отметить, что в материалах возражения отсутствуют какие-либо доводы о некорректности сведений, содержащихся в описании к оспариваемому патенту и касающихся сравнения пигментного состава изобретения по оспариваемому патенту с наиболее близким аналогом.

Относительно доводов [д], [ж], [з] необходимо отметить следующее:

- в описании к оспариваемому патенту содержатся следующие сведения о твердом фторированного модификаторе и жидком фторированном модификаторе: «В качестве твердого фторированного модификатора используется мелкодисперсный фторопласт. Мелкодисперсный фторопласт представляет собой соединение фтора с углеродом в виде белого мелкодисперсного порошка с размером частиц 1 мкм, техническое название - политетрафторэтилен. В качестве жидкого фторированного модификатора используется перфторполиэфирная жидкость. Перфторполиэфирная жидкость - бесцветная маслянистая жидкость, содержащая функциональные группы CF_2 и имеющая молекулярную массу 2800-4000». Также следует отметить, что для специалиста в данной области техники не вызывает

сложности подбор компонентов с указанными в описании к оспариваемому патенту характеристиками;

- в описании к оспариваемому патенту указано, что после загрузки резорцина в реактор включают обогрев и нагревают содержимое реактора до 130°C и вводят в реактор серную кислоту, а при достижении температуры в реакторе 240°C ее выдерживают в интервале 240-250°C в течение не менее 3 часов (см. заключение выше). Таким образом, можно сделать вывод, что необходимая температура для плавления гидрохинона будет достигнута;

- ввиду известности из уровня техники гидроксида натрия (NaOH) (см. Химическая энциклопедия. Научное издательство «Большая Российская энциклопедия». Москва. Том 3. стр. 354-355) для специалиста в данной области техники не вызывает сложности определить нужное количество и вид данного компонента, необходимые для ускорения реакции.

Следовательно, в описании к оспариваемому патенту, а также в в словарно-справочной литературе, опубликованной до даты приоритета изобретения по 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] – [8] подтверждают сделанный выше вывод.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.01.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2602553 оставить в силе.