

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. №231-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 Общества с ограниченной ответственностью «Кипарис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 06.06.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2574181, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2574181 на изобретение «Анодный заземлитель» выдан по заявке №2014125971/02 с приоритетом от 26.06.2014 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Завод нефтегазовой аппаратуры «Анодь» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Анодный заземлитель, содержащий электрод и кабель, отличающийся тем, что электрод выполнен цельным из электропроводного полимерного материала с удельным сопротивлением $0,5-5,0 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{см}$, содержащим полимерную матрицу и электропроводный наполнитель, при этом кабель

закреплен на теле электрода с изолированием места соединения от внешней среды герметизирующим элементом.

2. Анодный заземлитель по п. 1, отличающийся тем, что герметизирующий элемент выполнен в виде термоусадочной трубки, заполненной герметиком».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень».

При этом к возражению приложены копии следующих материалов:

- Патентный документ RU 137700 U1, дата публикации 27.02.2014 г. (далее – [1]);
- Патентный документ RU 2225420 C1, дата публикации 10.03.2004 г. (далее – [2]);
- Патентный документ RU 2284620 C1, дата публикации 27.09.2006 г. (далее – [3]);
- ГОСТ 16337-77 «Полиэтилен высокого давления. Технические условия», М., Стандартиформ, 2005 г. (далее – [4]);
- ГОСТ 16338-85 «Полиэтилен низкого давления. Технические условия», М., ИПК Издательство стандартов, 1987 г. (далее – [5]).

В возражении указано, что изобретение по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» при известности патентных документов [1] и [2].

По мнению лица, подавшего возражение, наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту является решение, раскрытое в патентном документе [1], характеризующее анодный заземлитель, содержащий электрод и кабель, где электрод выполнен цельным из электропроводного материала, содержащим электропроводный наполнитель, при этом кабель

закреплен на теле электрода с изолированием места соединения от внешней среды герметизирующим элементом.

В возражении указано, что анодный заземлитель, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, отличается от решения, раскрытого в патентном документе [1], тем, что электрод выполнен из электропроводного полимерного материала с удельным сопротивлением $0,5-5,0 \text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{см}$, содержащим полимерную матрицу.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, указанные отличительные признаки известны из патентного документа [2].

Также в возражении отмечено, что признаки зависимого пункта 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из патентного документа [3] и включение данных признаков в независимый пункт формулы не обеспечит соответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении признака, касающегося значения удельного объемного сопротивления электропроводного полимерного материала, составляющего $0,5-5,0 \text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{см}$, в возражении выражено мнение о том, что в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту данный показатель ошибочно указан в единицах измерения « $\text{Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{см}$ » и данный признак следует читать как $0,5-5,0 \text{ Ом}\cdot\text{м}$.

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что, если указанное значение удельного сопротивления полимера в $0,5-5,0 \text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{см}$ не является технической ошибкой и приведено патентообладателем в формуле изобретения специально, то изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», поскольку приведенный диапазон значений данного показателя ($0,5-5,0 \text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{см}$) не присущ для полимеров и следовательно изобретение по оспариваемому патенту не может быть реализовано при использовании полимера с такой характеристикой, не существующего в природе.

В подтверждение данных доводов в возражении приведены сведения из ГОСТов [4] и [5], а также приведен алгоритм перевода указанного выше показателя в другие единицы измерения и сравнительный анализ полученных значений для полимера и металлического проводника - серебра.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 21.01.2019 поступил отзыв.

При этом к отзыву приложены копии следующих материалов:

- Книга Гуль В.Е. и др., «Электропроводящие полимерные композиции», М., Химия, 1984 г., стр. 3-5 (далее – [6]).

По мнению патентообладателя изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки, не раскрытые в источниках информации [1] и [2].

Что касается доводов лица, подавшего возражение, относящихся к тому, что в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту значение удельного сопротивления ошибочно указано в единицах измерения «Ом·мм²/см», то в отзыве отмечено, что приведенные в формуле единицы измерения не являются ошибочными, а приведенный в возражении алгоритм перевода единиц измерения является некорректным. Также патентообладатель указывает, что материалы на полимерной основе, характеризующиеся данными значениями удельного сопротивления, существуют в природе, что подтверждают сведения, приведенные в источнике информации [6], приложенном к отзыву.

Таким образом, патентообладатель отмечает, что все признаки, приведенные в формуле изобретения по оспариваемому патенту, являются реализуемыми. Также в отзыве отмечено, что в тексте описания оспариваемого патента приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

На основании изложенного патентообладатель делает вывод о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

С учетом даты подачи заявки (26.06.2014), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, 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 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

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

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 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. Кроме того, следует убедиться в том, что, в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы, действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. 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.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2

Регламента ИЗ; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению; выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента 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.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является: для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования; для технических регламентов, государственных стандартов Российской Федерации, национальных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования.

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

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

Нельзя согласиться с доводами лица, подавшего возражение, касающимися того, что указанный в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту интервал значений удельного сопротивления полимера ($0,5-5,0 \text{ Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{см}$) не присущ для полимеров и полимера с таким показателем удельного сопротивления не может существовать в природе.

Действительно, можно отметить, что приведенный в возражении алгоритм перевода данного показателя в другие единицы измерения и сравнение полученных значений с другими веществами, например, с серебром, не является корректным, поскольку значение данного показателя, измеренное в $\text{Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{см}$, является величиной, в 100 раз меньшей, чем значение данного показателя, измеренное в $\text{Ом}\cdot\text{мм}^2/\text{м}$, а не наоборот.

Кроме того, в возражении значение данного показателя, приведенное в формуле изобретения по оспариваемому патенту, сравнивают с аналогичными показателями для полиэтилена низкого давления (далее - ПЭНД) и полиэтилена высокого давления (далее - ПЭВД), которые являются чистыми полимерами.

При этом в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту значение удельного сопротивления приведено для материала, содержащего полимерную матрицу и электропроводный наполнитель, а не для чистого полимера, в связи с чем приведенный в возражении сравнительный анализ значений данного показателя также не является корректным.

Сведения, содержащиеся в источнике информации [6] и представленные патентообладателем, также подтверждают возможность существования материалов на основе полимерной матрицы с электропроводным

наполнителем, характеризующихся значениями удельного сопротивления того же порядка, что указан в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Таким образом, нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, касающимся того, что изобретение по оспариваемому патенту не может быть реализовано при использовании признака, относящегося к использованию электропроводного полимерного материала с удельным сопротивлением 0,5-5,0 Ом·мм²/см.

Кроме того, как справедливо указывает патентообладатель в отзыве, в описании изобретения к оспариваемому патенту указано назначение изобретения и раскрыты средства и методы, с помощью которых можно осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Так, в описании к оспариваемому патенту указано, что изобретение относится к области электрохимической защиты сооружений и может быть использовано для анодных заземлений установок электрохимической защиты металлических и железобетонных сооружений от коррозии, контактирующих с грунтом с высоким содержанием солей, морской водой и другими электролитическими средами и в качестве защитного заземления от перенапряжений в сети (см. абзац 1 описания).

Также в описании к оспариваемому патенту охарактеризована конструкция устройства со ссылкой на чертеж, описана его работа, последовательность действий при изготовлении устройства, описаны материалы, используемые для получения электропроводного полимерного материала (полимерная матрица – полиэтилен, электропроводный наполнитель – технический углерод или электротехнический графит), описан способ изготовления электрода (экструзией).

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию

патентоспособности «промышленная применимость» (пункт 4 статьи 1350 Кодекса).

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

В качестве наиболее близкого аналога устройству, охарактеризованному в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, в возражении приведено решение, раскрытое в патентном документе [1], характеризующее анодный заземлитель.

Так, анодный заземлитель по патентному документу [1] содержит электрод (3) и кабель (6). При этом электрод (3) выполнен цельным из электропроводного полимерного материала (графитопласта), содержащего полимерную матрицу и электропроводный наполнитель. Кабель (6) закреплен на теле электрода (3) с изолированием места соединения от внешней среды герметизирующим элементом (4) [формула, фиг. 1, стр. 3 описания].

Заземлитель, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, отличается от решения, раскрытого в патентном документе [1] тем, что электропроводный полимерный материал имеет удельное сопротивление $0,5-5,0 \text{ Ом} \cdot \text{мм}^2/\text{см}$.

При этом анализ патентных документов [2] и [3] показал, что они не содержат указанный отличительный признак, приведенный в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении ГОСТов [4] и [5], представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что они содержат лишь сведения о свойствах ПЭНД и ПЭВД и не изменяют сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.06.2018, патент Российской Федерации на изобретение №2574181 оставить в силе.