

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 Дудоладова Ю.А. г.Москва (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 10.02.2006 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2214553, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2214553 «Скальный лист для защиты трубопровода», выдан по заявке № 2002130793/06(032645) с приоритетом от 18.11.2002 на имя Мухаметдинова Х. К., со следующей формулой изобретения:

«Скальный лист для защиты трубопровода, содержащий полый незамкнутый цилиндр, образованный гибким полотнищем из синтетического материала, отличающийся тем, что гибкое полотнище с общей толщиной не более  $7\pm0,5$  мм выполнено однослойным или двухслойным из листового волокнистого нетканого материала на основе волокон полипропиленов или полиэфиров с толщиной  $3,5\div7,0\pm0,5$  мм, с пропиткой волокнистого нетканого материала на всю толщину самоотверждающейся композицией на основе карбомидоформальдегидной смолы с общим расходом композиции  $7,0\pm0,5$  кг/м<sup>2</sup> не более».

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), в Палату по патентным спорам 10.02.2006

поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям охранных способностей "новизна".

По мнению лица, подавшего возражение, запатентованное изобретение не является новым, так как оно не содержит новой совокупности существенных признаков, не известной из уровня техники, и что в действительности вся совокупность существенных признаков устройства по патенту РФ № 2214553 с приоритетом от 18.11.2002 уже известна из формулы устройства по патенту № 2162187, имеющего более ранний приоритет – 29.03.2000 г [1].

В возражении отмечено, что признаки оспариваемого патента идентичны признакам, известным из патента [1].

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, "признак «...волокон толщиной...» не рассматривается, т.к. слово «толщиной» скорее всего относится к словам «листового материала», ибо волокна характеризуются не габаритным параметром «толщина», а габаритным параметром «диаметр», а признак «...на всю толщину...» указан в его числовом значении, взятом из предыдущей строки формулы». Также лицо, подавшее возражение, отмечает, что количество слоев в полотнище (однослойное или двухслойное) «...носит чисто арифметический порядок и применено с целью безклеевого набора заявленной толщины изделия до 7,0 мм из листов заявленной толщины 3,5 мм, поскольку в общей совокупности признаков по патенту Российской Федерации № 2214553 отсутствует признак наличия связи листов на стадиях до и в процессе пропитки. Иными словами, признак удвоения не является существенным признаком формулы. Признаки «расход композиции пропитки» и «глубина пропитки» являются, по мнению лица, подавшего возражение, "соответствующими эквивалентами, поскольку цель их присутствия в формулах – обозначение удельного расхода композиции на единицу площади и глубины пропитки, ...отличие в 4% не придает сравниваемым устройствам дополнительных полезных свойств и существенных

преимуществ". Признаки «группы полипропиленов или полиэфиров», по мнению лица, подавшего возражение, являются эквивалентами признаков «группы полиэфиров, полиамидов или полиолефинов», поскольку начинаются со слова «или» (т.е. не обладают какими-либо преимуществами), а те, в свою очередь, в формулах обеих устройств одинаковы.»

На этом основании лицом, подавшим возражение, сделан вывод, что скальный лист для защиты трубопровода, является известным из патента [1], и таким образом, не соответствует условию охраноспособности «новизна».

Патентообладатель, ознакомленный с возражением в установленном порядке, отзыв по мотивам возражения до заседания коллегии ППС не представил.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

В соответствии со статьёй 4 Федерального закона при проверке соответствия изобретений, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности, применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки (статья 4 указанного Федерального закона).

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает упомянутый выше Закон, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 № 82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению

предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенном заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме признаков, содержащихся в независимом пункте формулы, приведенной выше.

В возражении в качестве основания для оспаривания патента указано на несоответствие запатентованного изобретения условию патентоспособности "новизна".

Анализ запатентованного изобретения на предмет соответствия его условию охраноспособности «новизна» показал следующее.

Наиболее близким аналогом оспариваемого патента является патент РФ [1], в котором описано противоударное защитное устройство различных поверхностей, преимущественно трубопровода, содержащее полый незамкнутый цилиндр с внешней твердой после спецобработки поверхностью, образованный гибким полотнищем из синтетического материала, при этом полотнище выполнено из листового волокнистого нетканого материала на основе преимущественно волокон группы полиэфиров, толщиной преимущественно  $9\pm3$  мм, при этом внешняя зона полотнища наполнена самоотверждающейся композицией на основе

карбомидо(меланино)формальдегидной смолы, отвердителя и пластификатора, с общим расходом преимущественно  $5\pm1,5$  кг/м<sup>2</sup>, а зона заполнения полотнища смолой составляет не более трех четвертей толщины полотнища.

При проверке на соответствие условию патентоспособности «новизна» устанавливается идентичность всех признаков изобретения, включая родовое понятие, отражающее назначения. Сопоставительный анализ показал, что родовым понятием, отражающим назначение, в оспариваемом патенте является «скальный лист», который обеспечивает высокую ударную прочность, стойкость к истиранию и продавливаемости как при статическом, так и при совместном действии вертикальной и сдвигающей нагрузок, в то время как в противопоставленном источнике информации [1] родовым понятием, отражающим назначение является «противоударное защитное устройство», обеспечивающее только высокую противоударную прочность. Таким образом, родовое понятие оспариваемого патента имеет более широкое назначение.

Кроме того, проведенный анализ показал, что в противопоставленном источнике [1] также отсутствуют признаки: "полотнище... выполнено двухслойным из листового волокнистого нетканого материала на основе волокон группы полипропиленов", «с пропиткой волокнистого нетканого материала на всю толщину». В отношении признака, касающегося расхода самоотверждающейся композиции на основе карбамидоформальдегидной смолы, следует отметить, что интервал количественных значений, характеризующий расход композиции в оспариваемом и известном патенте пересекаются в одной точке 6,5 кг/м<sup>2</sup>, а именно в противопоставленном патенте интервал значений, характеризующий расход смолы составляет от 3,5 кг/м<sup>2</sup> до 6,5 кг/м<sup>2</sup> включительно, а в оспариваемом патенте данный интервал составляет от 6,5 кг/м<sup>2</sup> до 7,5 кг/м<sup>2</sup>. Таким образом, можно согласится с лицом, подавшем возражение, что указанный расход композиции

единично (6,5 кг/м<sup>2</sup>) подпадает под значение известного устройства, описанного в источнике [1]. Однако указанный расход в известном устройстве не обеспечивает пропитку на всю толщину полотнища, как это указано в оспариваемом патенте. Таким образом, следует констатировать, что в уровне техники не выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле оспариваемого патента.

В связи с вышеизложенным, сделанный в возражении вывод о несоответствии оспариваемого изобретения условию охранимости «новизна» нельзя признать обоснованным.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, представленных в "особом мнении" от 17.05.2006, необходимо отметить, что доводы, изложенные в п.п.1-2 "особого мнения" учтены в настоящем Решении. В отношении доводов лица, касающихся эквивалентности признаков, изложенных в пунктах 3-5 "особого мнения" следует отметить, что "эквивалентность признаков" не предусмотрена действующим законодательством.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.02.2006, и оставить патент Российской Федерации на изобретение № 2214553 в силе.**