

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – 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 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ю.Ф.Бирулина, г.Москва (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2003137060/03(040001) "Полистиролбетонная смесь", поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.02.2006, при этом установлено следующее.

Заявлена "Полистиролбетонная смесь", совокупность признаков которой изложена в формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 26.11.2004, в следующей редакции:

"Полистиролбетонная смесь для заполнения стыка наружных стеновых панелей, включающая цемент, гранулированный пенополистирол и поверхностно-активное вещество, отличающаяся тем, что дополнительно содержит водоудерживающую добавку - водорастворимый полимер на основе эфиров целлюлозы, а пенополистирол включает гранулы двух фракций, диаметры которых отличаются в 1,5-3,0 раза, причем массовое соотношение мелкой фракции к крупной составляет 3:1-1:1 при диаметре гранул мелкой фракции от 0,5 мм до 1,5 мм при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

Цемент	20-22
--------	-------

Гранулы пенополистирола	1,0-1,6
-------------------------	---------

Поверхностно-активное вещество	0,005-0,015
--------------------------------	-------------

на основе длинноцепочечных

сульфонатов олефинов

Водоудерживающая добавка	0,05-0,08".
--------------------------	-------------

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята уточненная заявителем в корреспонденции, поступившей 26.11.2004 формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 08.07.2005 об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия заявленного предложения условию патентоспособности "промышленная применимость" в соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.1 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденных Роспатентом 06.06.2003 №82 и зарегистрированных в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

Экспертизой отмечено, что компонент заявленной смеси охарактеризован родовым понятием "поверхностно-активное вещество на основе длинноцепочечных сульфонатов олефинов", а в уровне техники не установлены сведения о веществе, охарактеризованном именно таким образом. По мнению экспертизы, в описании отсутствуют сведения о качественном и количественном составе указанного компонента и отсутствуют сведения об использовании в составе заявленной смеси конкретных видов веществ, относящихся к указанному родовому понятию, а также характеристика признака "поверхностно-активное вещество на основе длинноцепочечных сульфонатов олефинов" не может быть признана выраженной таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания согласно п.19.4(3) Правил ИЗ.

Экспертиза также считает, что представленная характеристика признака "в качестве водоудерживающей добавки используют водорастворимый полимер на основе эфиров целлюлозы" предполагает, что за основу взята, например, метилцеллюлоза, которая не упомянутым образом преобразована в водорастворимый полимер на ее основе. Кроме того, экспертиза отмечает, что понятие "эфиры целлюлозы" характеризует очень широкий класс соединений, свойства которых различаются в зависимости от вида функциональных групп, степени замещения,

молекулярной массы, а в описании отсутствуют сведения об использовании в составе заявленной смеси конкретных видов веществ, относящихся к указанному родовому понятию.

На этом основании экспертиза делает вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", поскольку в описании и представленных дополнительных документах не приведены средства, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 08.02.2006, обосновал его следующими доводами.

По мнению лица, подавшего возражение, заявителем были представлены материалы, подтверждающие известность и использование до даты подачи заявки как поверхностно-активного вещества на основе длинноцепочечных сульфонатов олефинов, так известность и использование в качестве водоудерживающей добавки водорастворимого полимера на основе эфиров целлюлозы (метилцеллюлозы, метилгидроксиэтилцеллюлозы и т.п.), а именно, был представлен каталог фирмы Hoechst High Chem "Modern und rationell bauen mit Tylose und Hilfsmitteln" 1990, с.5, 6,8, 40-41, 46-47, 58 [1]. Заявитель считает, что в источнике [1] приведены сведения о составе, структуре, технологическом процессе изготовления и свойствах водоудерживающей добавки, свойствах поверхностно-активного вещества на основе сульфонатов олефинов и соответствующие торговые названия (марки) – конкретные виды добавок. В возражении отмечено, что вышеуказанные сведения содержатся также в каталоге "Строить лучше и рациональнее, используя Тылосе МС и вспомогательные средства фирмы Хехст", Хехст Акционезельшафт, Отдел сбыта поверхностно-активных и вспомогательных веществ, Д-6230 Франкфурт-на-Майне 80, ФРГ, май 1986 [2]. По мнению заявителя, приведенные в источниках [1] и [2] данные подтверждают известность из уровня техники компонентов полистирольной

смеси: водорастворимый полимер на основе эфиров целлюлозы и поверхностноактивное вещество на основе длинноцепочечных сульфонатов олефинов, что, по его мнению, подтверждает возможность осуществления изобретения и соответствие заявляемого предложения условию патентоспособности "промышленная применимость."

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 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 – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункта 3.3.4. Правил ИЗ, если в качестве признака изобретения указано известное вещество сложного состава, допускается использование его

специального названия с указанием функции или свойства этого вещества и его основы. В этом случае в описании изобретения приводится источник информации, в котором это вещество описано.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно подпункта (3) пункта 19.4 Правил ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ.

При возникновении сомнений в соблюдении указанного условия, экспертиза вправе запросить у заявителя сведения, подтверждающие то, что в отношении признака, содержащегося в формуле изобретения, имеется возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Если для соблюдения такого условия, необходима корректировка характеристики признака на основе описания изобретения, заявителю предлагается провести такую корректировку.

В том случае, когда указанное условие соблюдено, но для характеристики признака использована терминология, устаревшая или не в полной мере соответствующая принятой в конкретной области техники, заявителю может быть рекомендовано внести соответствующую корректировку в формулу изобретения.

Если установлено, что признак охарактеризован с нарушением условия, приведенного в подпункте (4) пункта 3.3.1 настоящих Правил, но заявитель отказывается скорректировать формулу изобретения, то при дальнейшем рассмотрении заявки такой признак или использованные для его характеристики понятия, включенные в формулу изобретения, во внимание не принимаются.

Согласно подпункта (1) пункта 19.5.1 Правил ИЗ, изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил 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.

Проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах 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, 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 подпункта (3) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных в подпункте (2) Пункта 19.5.1. Правил ИЗ требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В качестве основания для оспаривания данного патента в возражении указано на несоответствие условию охраноспособности «промышленная применимость».

В отношении вышеуказанного условия патентоспособности установлено следующее.

Описание и формула оспариваемого патента на дату подачи заявки содержали

назначение изобретения, а именно, формула изобретения содержит родовое понятие, отражающее назначение - «полистиролбетонная смесь», а в описании оспариваемого патента в разделе "область техники" указано, что "изобретение относится к области строительных материалов и может быть использовано для повышения надежности и теплоизоляционных свойств стыков и швов наружных стеновых панелей при сооружении панельных зданий и в качестве уплотнителя». Таким образом, в описании и формуле оспариваемого патента содержится указание на назначение изобретения.

В отношении доводов экспертизы, касающихся отсутствия в уровне техники сведений о веществе, охарактеризованном как "поверхностно-активное вещество на основе длинноцепочечных сульфонатов олефинов" следует отметить, что из представленных заявителем источников [1] и [2] известен водорастворимый полимер на основе эфиров целлюлозы, описан технологический процесс получения водорастворимого полимера на основе эфиров целлюлозы. Кроме того, из этих же источников известна водоудерживающая способность любых эфиров целлюлозы, а также известны выпускаемые фирмой Хехст конкретные марки водорастворимых полимеров на основе эфиров целлюлозы. Таким образом, следует констатировать, что из уровня техники известно вещество - водорастворимый полимер на основе эфиров целлюлозы.

В отношении доводов экспертизы, касающихся отсутствия в уровне техники сведений о веществе, охарактеризованном как "поверхностно-активное вещество на основе длинноцепочечных сульфонатов олефинов" следует отметить, что из источников [1] и [2] известна порообразующая, смачивающая и пластифицирующая добавка для строительных материалов Hotapur OSB на основе олеинового сульфоната с длинными молекулярными цепочками, т.е. обладающая поверхностно-активными свойствами (согласно Политехнического словаря, под ред. А.Ю. Ишлинского, М.: "Советская энциклопедия", 1989, с.390 поверхностью-активные вещества – вещества, обладающие способностью концентрироваться на поверхности раздела фаз и снижать поверхностное (межфазное) натяжение, и обладающие

смачивающим, эмульгирующим, моющим и др. свойствами). Таким образом, следует констатировать, что из уровня техники известно вещество - поверхностноактивное вещество на основе длинноцепочечных сульфонатов олефинов.

Далее в описании заявки и в корреспонденции, поступившей 26.11.2004 раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения. А именно, содержатся примеры осуществления изобретения, в которых приведен качественный и количественный состав полистиролбетонной добавки, а также описан способ ее приготовления. Согласно описания оспариваемого патента на основе указанной композиции ингредиентов, а также сведений, содержащихся в источниках [1] и [2] возможно получить заявленную полистиролбетонную смесь.

Таким образом, в описании приведены методы и средства для реализации указанного в оспариваемом патенте назначения – полистиролбетонная смесь.

Исходя из вышесказанного, приведенный в отказе экспертизы вывод о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" нельзя признать обоснованным (пункт 1 статьи 4 Закона).

Материалы заявки были направлены в ФИПС на дополнительный поиск. Согласно представленного "Отчета о поиске" в уровне техники выявлены только документы, определяющие общий уровень техники и не считающиеся особо релевантными.

Дополнительно следует отметить, что откорректированное описание, представленное заявителем в корреспонденции, поступившей 06.02.2007 не может быть принято как несоответствующее первоначальному описанию заявки.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 08.02.2006, отменить решение Федерального института промышленной собственности об отказе в выдаче патента от 08.07.2005 и выдать патент Российской Федерации на изобретение по заявке № 20031377060/03(040001) с формулой, уточненной в корреспонденции, поступившей 26.11.2004.

(21) 2003137060/03(040001)

(51) МПК

C04B 38/08 (2006.01)i

(57) "1. Полистиролбетонная смесь для заполнения стыка наружных стеновых панелей, включающая цемент, гранулированный пенополистирол и поверхностно-активное вещество, отличающаяся тем, что дополнительно содержит водоудерживающую добавку - водорастворимый полимер на основе эфиров целлюлозы, а пенополистирол включает гранулы двух фракций, диаметры которых отличаются в 1,5-3,0 раза, причем массовое соотношение мелкой фракции к крупной фракции составляет 3:1-1:1 при диаметре гранул мелкой фракции от 0,5 мм до 1,5 мм при следующем соотношении компонентов, мас.ч.:

Цемент	20-22
Гранулы пенополистирола	1,0-1,5
Поверхностно-активное вещество на основе длинноцепочечных сульфонатов олефинов	0,005-0,015
Водоудерживающая добавка	
	0,05-0,08".

- (56) RU 2169132 C1, 20.06.2001.
RU 2150446 C1, 10.06.2000.
GB 1219948 A, 20.01.1971.

Каталог фирмы Hoechst High Chem "Modern und rationell bauen mit Tylose und Hilfsmitteln" 1990, с.5, 6,8, 40-41, 46-47, 58

Примечание: При публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание в первоначальной редакции заявителя и таблицы от 06.02.2007, реферат, скорректированный Палатой по патентным спорам.

