

## **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 – Кодекса), 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 компании «БАСФ СЕ», Германия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.05.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2608410, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на группу изобретений №2608410 «Применение диизонониловых эфиров циклогексановой кислоты (ДИНЦГ) во вспениваемых составах» выдан по заявке №2013128416/05 с приоритетом от 24.11.2010 на имя «Эвоник Дегусса ГмбХ (DE)» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Вспениваемый состав, содержащий поливинилхлорид, пенообразователь и/или стабилизатор пены и диизонониловые эфиры 1,2-циклогександикарбоновой кислоты в качестве пластификатора.

2. Вспениваемый состав по п. 1, отличающийся тем, что количество диизонониловых эфиров 1,2-циклогександикарбоновой кислоты составляет 5-150 мас.ч. на 100 мас.ч. поливинилхлорида.

3. Вспениваемый состав по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит другие пластификаторы, выбранные из сложных эфиров ортофталевой кислоты, изофталевой кислоты, терефталевой кислоты, циклогександикарбоновой кислоты, тримеллитовой кислоты, лимонной кислоты, бензойной кислоты, изонанановой кислоты, 2-этилгексановой кислоты, октановой кислоты, 3,5,5-триметилгексановой кислоты и/или эфиров бутанола, пентанола, октанола, 2-этилгексанола, изонананола, деканола, додеканола, тридеканола, глицерина и/или изосорбида, а также их производных и смесей, кроме диизонониловых эфиров 1,2-циклогександикарбоновой кислоты.

4. Вспениваемый состав по п. 1, отличающийся тем, что он содержит выделяющий газы пузырьки компонент в качестве пенообразователя и при необходимости инициатор, представляющий собой соединение металла, которое катализирует термический распад выделяющего газы пузырьки компонента.

5. Вспениваемый состав по п. 1, отличающийся тем, что указанный поливинилхлорид представляет собой эмульсионный ПВХ.

6. Вспениваемый состав по одному из пп. 1-5, отличающийся тем, что он дополнительно содержит добавки, выбранные из группы, состоящей из наполнителей, пигментов, термостабилизаторов, антиоксидантов, регуляторов вязкости и средств, способствующих скольжению.

7. Применение вспениваемого состава по пп. 1-6 для напольных покрытий, обоев или искусственной кожи.

8. Вспененное формованное изделие, содержащее вспениваемый состав по пп. 1-6 во вспененном состоянии.

9. Напольное покрытие, содержащее вспениваемый состав по пп. 1-6 во вспененном состоянии.

10. Обои, содержащие вспениваемый состав по пп. 1-6 во вспененном состоянии.

11. Искусственная кожа, содержащая вспениваемый состав по пп. 1-6 во вспененном состоянии».

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

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Патентный документ KR 10-0884270, дата публикации 17.02.2009 (далее – [1]);
- Патентный документ JP 2010-155612, дата публикации 15.07.2010 (далее – [2]);
- Патентный документ DE 20321027, дата публикации 13.10.2005 (далее – [3]);
- Thorsten Rothenbacher and Wolfgang Schwack, «Rapid identification of additives in poly(vinyl chloride) lid gaskets by direct analysis in real time ionisation and single-quadrupole mass spectrometry», Rapid Commun. Mass Spectrom., 15.01.2010; 24: p. 21-29 (далее – [4]);
- Патентный документ DE 10136456, дата публикации 20.02.2003 (далее – [5]);
- Патентный документ DE 101 35 667, дата публикации 06.02.2003 (далее – [6]);
- George Wyruch, «PVC Formulary», ChemTec Publishing, Toronto, 2009, p. 72, 73 (далее – [7]);
- Патентный документ US 3239365, дата публикации 08.03.1966 (далее – [8]);
- Патентный документ WO 03029339, дата публикации 10.04.2003 (далее – [9]);
- Патентный документ RU 2365601, дата публикации 27.08.2009 (далее – [10]).

Также от лица, подавшего возражение, 13.12.2018 и 11.02.2019 поступили дополнительные к возражению материалы.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту

условию патентоспособности «новизна» лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

В возражении отмечено, что в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а, следовательно, и в независимых пунктах 7-11, подчиненных упомянутому пункту 1, содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями, характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения группы изобретений по оспариваемому патенту, а именно:

- вспениваемый состав, содержащий поливинилхлорид, пенообразователь и диизонониловые эфиры 1,2-циклогександикарбоновой кислоты (1);

вспениваемый состав, содержащий поливинилхлорид, пенообразователь, стабилизатор пены и диизонониловые эфиры 1,2-циклогександикарбоновой кислоты (2);

- вспениваемый состав, содержащий поливинилхлорид, стабилизатор пены и диизонониловые эфиры 1,2-циклогександикарбоновой кислоты (3).

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, изобретение по независимым пунктам 1, 7, 8, 10, 11 упомянутой формулы в части указанной выше альтернативы (1) не соответствуют условию патентоспособности «новизна» в связи с тем, что в патентных документах [1] и [2] и источнике информации [4] раскрыты средства, которым присущи все признаки изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1, 7, 8, 10, 11 упомянутой формулы, для данной альтернативы.

Также в возражении указано, что в патентных документах [1] и [2] и источнике информации [4] раскрыты признаки зависимых пунктов 2-6 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

В отношении альтернатив (2) и (3) в возражении отмечено, что изобретения по независимым пунктам 1 и 8, а также зависимым пунктам 2-6 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, для данных альтернатив известны из источника информации [4], в связи с чем изобретения по упомянутым пунктам формулы не соответствуют условию

патентоспособности «новизна».

Кроме того, в возражении отмечено, что группа изобретений по оспариваемому патенту в части альтернатив (1), (2) и (3) не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» при известности источников информации [1]-[10].

При этом в возражении отмечено, что в описании оспариваемого патента влияние пенообразователя и стабилизатора пены, как по отдельности, так и в смеси друг с другом, на достигаемый технический результат не продемонстрировано и для специалиста с учетом известного уровня техники очевидна взаимная замена стабилизатора пены и пенообразователя, а также их совместное использование.

В отношении признака независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, касающегося использования диизононилового эфира 1,2-циклогександикарбоновой кислоты (ДИНЦГ) в возражении указано, что влияние непосредственно ДИНЦГ на достигаемый технический результат очевидно с учетом сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[6], [9] и [10] и все альтернативы (1), (2) и (3) не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении признаков, изложенных в зависимых пунктах 2-6 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, лицо, подавшее возражение, отмечает, что данные признаки также известны из источников информации, упомянутых в возражении.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (31.10.2011), правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату международной подачи заявки,

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), а также Правила ППС.

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 является новым, если оно не известно из уровня техники. 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 подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.4 Регламента ИЗ, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.4 Регламента ИЗ, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

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); 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 6 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в

формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в разделе описания «Осуществление изобретения» приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при различных сочетаниях характеристик таких признаков.

Согласно подпункту 3 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

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.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения патентообладатель вправе внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае неподтверждения правомерности оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил ППС, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению коллегии внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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

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

В независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями, характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения вспениваемого состава по упомянутому пункту формулы, обозначенных выше, как альтернативы (1), (2) и (3).

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», в частности, приводится решение, раскрытое в патентном документе [1], в котором охарактеризован вспениваемый состав.

Так, состав по патентному документу [1] содержит поливинилхлорид (ПВХ), ДИНГЦ в качестве пластификатора и вспениватель (азодикарбонамид). Состав применяют для изготовления вспененных формованных изделий, например, обоев и искусственной кожи и других декоративных полотен и материалов для отделки поверхностей и интерьеров [формула, абзацы 0001, 0003, 0015, 0017, 0019, 0021, 0028, 0033, 0061, 0062].

Из источника информации [4] также известен вспениваемый состав, содержащий ПВХ, ДИНГЦ в качестве пластификатора и вспениватель (азодикарбонамид) [таблицы 1, 2].

Из патентного документа [9] известны формованные вспененные изделия, например, напольное или настенное покрытие, искусственная кожа, изготовленные из композиций на основе ПВХ, содержащей ДИНЦГ в качестве пластификатора, вспениватель и, при необходимости, стабилизатор, представляющий собой соединение металла, которое катализирует термический распад вспенивателя. ДИНЦГ используют для придания устойчивости изделия к УФ-излучению, снижения вязкости композиции, повышения твердости и термостабильности [стр. 14, 15, стр. 18, абзац 2, стр. 24, абзац 3, примеры].

На основании изложенного можно констатировать, что изобретения по независимым пунктам 1, 7-11 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, для альтернативных вариантов (1), когда вспениваемый состав содержит ПВХ, ДИНГЦ и вспениватель, а также для альтернативного варианта (2), когда вспениваемый состав содержит ПВХ, ДИНГЦ, вспениватель и стабилизатор пены, не соответствуют условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Что касается признаков, выраженных альтернативными понятиями, касающихся использования в составе вместо пенообразователя стабилизатора пены, то данные признаки не раскрыты в патентных документах [1] и [9], а также в источнике информации [4].

При этом можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в

том, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, подтверждающие, что упомянутые выше отличительные признаки являются существенными для достижения технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту техническим результатом является обеспечение более высоких показателей расширения при равных температуре и времени выдержки, снижение вязкости пластизоля, уменьшение показателя желтизны, а также увеличение выхода продукции в единицу времени. При этом согласно описанию к оспариваемому патенту упомянутый технический результат обеспечивается использованием в качестве пластификатора диизононилловых эфиров 1,2-циклогександикарбоновой кислоты (ДИНЦГ) взамен ранее используемых пластификаторов, например, диизононилфталатов (ДИНФ).

Также согласно описанию к оспариваемому патенту использование вспенивателя и/или стабилизатора пены связано исключительно с выбором способа вспенивания и не влияет на возможность достижения указанного технического результата.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту вспениваемые составы можно вспенивать химическим или механическим способом. При этом под химическим вспениванием подразумевают, что вспениваемый состав содержит пенообразователь, который в силу термического распада при высокой температуре формирует газообразные компоненты, которые затем вызывают вспенивание.

В противоположность химическому вспениванию при механическом вспенивании пена образуется благодаря тому, что газ вводят в рецептуру интенсивным перемешиванием. Чтобы воспрепятствовать разрушению пузырей пены, в механических пенах предпочтительно применяют стабилизаторы пены. В качестве стабилизаторов пены в рецептуре согласно изобретению могут присутствовать обычные торговые стабилизаторы пены, например, на основе силикона или мыла.

Также ни один из приведенных в описании к оспариваемому патенту примеров осуществления изобретения не подтверждает существенность влияния пенообразователя и/или стабилизатора пены на возможность получения при осуществлении изобретения приведенного в описании технического результата.

Таким образом, выбор вспенивателя и/или стабилизатора пены согласно описанию связан только с выбором способа вспенивания и данный выбор не влияет на возможность достижения технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту.

В связи с вышеизложенным при оценке соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» подтверждение известности влияния отличительного признака, касающегося использования стабилизатора пены вместо пенообразователя, на технический результат не требуется (см. подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

При этом из патентного документа [3] известно, что пены из ПВХ, содержащие пластификаторы, можно получить механическим или химическим способом. Механическое вспенивание композиции означает, что в пластизол перед нанесением на носитель вводят воздух при достаточно интенсивном перемешивании, что приводит к вспениванию. Для стабилизации полученной таким способом пены необходимо добавлять стабилизатор, например, на основе кремния или мыла. Химическое вспенивание означает, что пластизол для вспенивания включает пенообразователь, например, азодикарбонамид, который вызывает вспенивание пластизоля. При необходимости в отличие от механических пен при химическом вспенивании можно отказаться от наличия стабилизатора пены. Полученные пены используют для изготовления различных декоративных материалов, например, искусственной кожи, обоев и напольных покрытий [абзацы 0063-0066].

Таким образом, в уровне техники раскрыты отличительные признаки, касающиеся возможности использования во вспениваемых ПВХ составах одного стабилизатора пены, например, при механическом вспенивании.

Учитывая изложенное, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретения по независимым пунктам 1, 7-11 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в части указанного альтернативного варианта (3), касающегося наличия в составе одного стабилизатора пены, несоответствующими условию патентоспособности «изобретательский уровень» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса, подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

В отношении признаков зависимых пунктов 2-5 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, можно отметить следующее.

Признаки зависимого пункта 2 упомянутой формулы, касающиеся количественного содержания ДИНЦГ в составе, известны, в частности, из патентных документов [1] и [9] (абзац 0028 и стр. 14, 15, соответственно).

Признаки зависимого пункта 3 упомянутой формулы, касающиеся использования части из перечисленных дополнительных пластификаторов, известны, в частности, из патентного документа [10] (пункт 2 формулы, стр. 5, строка 33-стр. 7, строка 43) и источника информации [4] (таблица 1).

Признаки зависимого пункта 4 упомянутой формулы, касающиеся того, что состав содержит выделяющий газы пузырьки компонент в качестве пенообразователя и при необходимости инициатор, представляющий собой соединение металла, которое катализирует термический распад выделяющего газы пузырьки компонента, известны, в частности, из патентного документа [9] (стр. 24, абзац 3).

Признаки зависимых пунктов 5 и 6 упомянутой формулы, касающиеся того, что поливинилхлорид представляет собой эмульсионный ПВХ и того, что состав дополнительно содержит добавки, выбранные из группы, состоящей из наполнителей, пигментов, термостабилизаторов, антиоксидантов, регуляторов вязкости и средств, способствующих скольжению, известны, в частности, из патентного документа [10] (пункты 4 и 6 формулы).

В отношении источников информации [2], [5]-[8] следует отметить, что

они характеризуют общий уровень техники и являются менее релевантными в отношении оспариваемой группы изобретений.

При этом на заседании, проходившем 24.09.2018, коллегией установлено, что использование части дополнительных пластификаторов, перечисленных в зависимом пункте 3 формулы, не раскрыто в источниках информации, упомянутых в возражении.

Данное обстоятельство было доведено до сведения патентообладателя, которому было предложено внести соответствующие изменения в формулу изобретения путем уточнения независимого пункта 1 формулы признаками зависимого пункта 3 согласно пункту 4.9 Правил ППС.

В корреспонденции от 06.11.2018 патентообладатель ходатайствовал о принятии к рассмотрению скорректированной формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Представленная патентообладателем формула уточнена путем включения в независимый пункт 1 формулы признаков зависимого пункта 3 формулы, выраженных альтернативными понятиями, касающихся наличия в составе дополнительных пластификаторов, выбранных из сложных эфиров изононановой кислоты, 2-этилгексановой кислоты, октановой кислоты, 3,5,5-триметилгексановой кислоты и/или эфиров бутанола, пентанола, октанола, 2-этилгексанола, изононанола, деканола, додеканола, тридеканола и/или изосорбида, а также их производных и смесей стали ванадия. Остальные пункты формулы остались без изменений.

Данная формула, характеризующая группу изобретений, не изменяет сущность заявленной группы изобретений и была принята к рассмотрению.

Однако поскольку патентоспособность группы изобретений по оспариваемому патенту в объеме уточненной формулы не оценивалась, то на заседании 08.11.2018 коллегия пришла к выводу о необходимости направления материалов на дополнительный информационный поиск в полном объеме в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС.

По результатам проведенного поиска 25.12.2018 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которому группа изобретений по оспариваемому патенту в объеме уточненной формулы соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

К заключению приложены копии следующих патентных документов: патентный документ [1]; US 20090301348 (далее – [11]); WO 2005023926 (далее – [12]); WO 2010030096 (далее – [13]); US 5430108 (далее – [14]); WO 2009085453 (далее – [15]); US 5364956 (далее – [16]); US 2109947 (далее – [17]); WO 2002002499 (далее – [18]); WO 2009156642 (далее – [19]).

В заключении экспертизы отмечено, что наиболее близким аналогом изобретению по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, является техническое решение, раскрытое в патентном документе [1], проанализированное в настоящем заключении выше.

Отличием изобретения от известного технического решения из D1 заключается в том, что вспениваемый состав содержит дополнительные пластификаторы, выбранные из сложных эфиров изонановой кислоты, 2-этилгексановой кислоты, октановой кислоты, 3,5,5-триметилгексановой кислоты и/или эфиров бутанола, пентанола, октанола, 2-этилгексанола, изонананола, деканола, додеканола, тридеканола, глицерина и/или изосорбида, а также их производных и смесей.

Относительно известности из уровня техники отличительных признаков в заключении отмечено, что из патентных документов [11]-[19] известно использование каждого из вышеперечисленных пластификаторов в поливинилхлоридных композициях (ПВХ).

При этом в заключении экспертизы выражено мнение, что составы, которые содержат ДИНЦГ, пенообразователь или стабилизатор пены, а также указанные выше дополнительные пластификаторы, обладают синергетическим эффектом, что приводит к неожиданному техническому результату.

На заседании, проходившем 18.02.2019, с учетом пояснений лица,

подавшего возражения, поступивших 11.02.2019, коллегией было установлено, что из патентных документов [11]-[19] и источников информации, упомянутых в возражении, действительно раскрыты признаки, касающиеся использования в качестве дополнительного пластификатора каждого по отдельности из вышеперечисленных соединений, раскрыта возможность совместного использования некоторых из указанных пластификаторов, а в отношении сочетаний перечисленных выше пластификаторов, не раскрытых в упомянутых источниках информации, был сделан вывод о том, что такие сочетания явным образом следуют для специалиста из уровня техники.

При этом утверждение экспертизы о положительном влиянии указанных признаков на технический результат, в частности, о наличии синергического эффекта от использования дополнительных пластификаторов, не нашло подтверждения в описании к оспариваемому патенту, в связи с чем подтверждение известности влияния указанных отличительных признаков на технический результат при оценке патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту не требуется (см. подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Таким образом, можно констатировать, что группа изобретений в объеме уточненной формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, для части альтернативных вариантов, охарактеризованных в независимом пункте 1 упомянутой формулы, может быть признана несоответствующей условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

При этом, поскольку был сделан вывод о том, что формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки, выраженные альтернативными понятиями, характеризующие варианты выполнения изобретений, которые не являются патентоспособными, то патентообладателю было предложено высказать мнение в отношении данного вопроса до заседания коллегии или на заседании коллегии согласно пункту 4.9 Правил ППС.

Однако доводы от патентообладателя и/или уточненная формула изобретения не были представлены.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2018, признать патент Российской Федерации на изобретение №2608410 недействительным полностью.**