Коллегия палаты по патентным спорам 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 поступившее 19.01.2010 возражение Общества с ограниченной ответственностью «ГЕПАЛ» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2309400, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2309400 на изобретение «Способ получения индикаторных материалов для магнитопорошковой дефектоскопии» выдан по заявке № 2004129709/28 с приоритетом от 15.10.2004 на имя Волкова Андрея Николаевича (далее - патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

"1. Способ получения индикаторных материалов для магнитопорошковой дефектоскопии, включающий смешение компонентов, одним из которых является магнитный порошок, отличающийся тем, что магнитный порошок смешивают с дисперсионной средой, в качестве которой используют порошок железный ПЖР 3.200.28, затем добавляют связующее натрий карбоксиметилцеллюлозы и смешивают до получения однородной массы, после чего производят сушку смеси, ее разрыхление и диспергирование.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве магнитных порошков используют порошки железа и его оксидов с размером основной массы частиц не более 30 мкм.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что соотношение масс магнитного порошка, дисперсионной среды и связующего составляет: (1,5-2):1:(1,5-2) соответственно.

4. Способ по п.1, отличающийся тем, что перемешивание магнитного порошка и дисперсионной среды производят в течение 5-15 мин, перемешивание магнитного порошка, дисперсионной среды и связующего производят в течение 50-70 мин, после чего производят дополнительное перемешивание указанных компонентов в течение 2-5 мин, после чего проводят сушку полученной однородной массы в течение 11-13 ч. ".

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с п. 1 ст. 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное наличием в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки.

В возражении отмечено, что в первоначальных материалах заявки отсутствуют признаки, касающиеся использования в качестве дисперсионной среды железного порошка определенной марки по пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, а именно "…в качестве которой используют порошок железный ПЖР 3.200.28...".

Таким образом, лицо, подавшее возражение, просит признать патент Российской Федерации на № 2309400 на изобретение недействительным полностью.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии от 25.05.2010 патентообладателем был представлен отзыв по мотивам возражения.

В отзыве отмечено, что по тексту первоначального описания изобретения было допущено множество технических опечаток, в частности, пунктуации в абзаце 1 на стр. 3 описания при указании компонентов исходного сырья для получения индикаторных материалов. Фразы « дисперсионная среда в виде порошка серого цвета с массовой долей основного вещества не менее 96% и

концентрацией водородных ионов (pH) не менее 8» и « порошок железный ПЖР 3.200.28», однозначно показывают, что указанный железный порошок является дисперсионной средой. Ссылаясь на ГОСТ 9849-86, патентообладатель также отмечает, что порошок железный ПЖР 3.200.28 имеет определенный химический состав и серый цвет, при этом он не обладает ферромагнитными свойствами, поскольку получен из расплава металла.

На основании изложенного патентообладатель просит отказать в удовлетворении возражения и оставить патент на изобретение в силе.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, палата по патентным установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (15.10.2004), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ) и указанные выше Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 1 статьи 20 Закона дополнительны материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной

модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели.

Согласно пункту 2 статьи 21 Закона, в случае, если заявителем представлены дополнительные материалы к заявке на изобретние, в соответствии со статьей 20 Закона проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.

Согласно подпункту 6 пункта 9 Правил ИЗ заявитель имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения до принятия по заявке решения.

Исправление очевидных и технических ошибок в документах заявки так же может быть произведено до даты регистрации изобретения в соответствующем Государственном реестре. Поправка является очевидной, если из общеизвестных знаний для специалиста следует, что ничего кроме предложенной поправки, не могло быть предпринято.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте 1 формулы изобретения, приведенной выше.

При этом, анализ аргументов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя показал следующее.

В представленной на дату подачи заявки формуле изобретения признак, относящийся к дисперсионной среде, выражен обобщенным понятием «дисперсионная среда». В первоначальном описании изобретения (с.3, абзац 1) приведены характеристики дисперсионной среды, а именно порошок серого

цвета с массовой долей основного вещества не менее 96 % и концентрацией водородных ионов (pH) не менее 8.

Свойства стандартизированного железного порошка ПЖР 3.200.28 регламентируются стандартом ГОСТ 9849-86, в котором, в табл.1 приведен состав указанной марки порошка, содержащего железо и примеси: углерод, кремний, марганец, серу, фосфор, составляющие в сумме не более 0, 37 % в мас. Т.е. процентное содержание железа в порошке составляет 99,63 %.

Однако, в ГОСТ 9849-86 нет указания на цвет порошка и степени концентрации в нем водородных ионов. Если первая характеристика – серый цвет порошка,- для специалиста очевидна, то в отношении второй следует отметить, что распыленные порошки получают диспергированием расплавленного металла различными методами: струей сжатого газа, жидкости или механическим способом (Г.А.Либенсон и др. Процессы порошковой металлургии, т.1, М., МИСИС, 2001, с.65 (далее – [1])). В зависимости от способа диспергирования распыленные порошки могут содержать различные газовые примеси. Железо способно поглощать водород при травлении кислотами и в процессе катодного выделения железа при электролизе. Растворимость водорода в железе при комнатной температуре составляет 0,005 %. Как следует из источника информации [1], основной примесью порошков железа является углерод (стр.91), содержание которого в качестве примеси указано в ГОСТ 9849-86. Кроме того, из источника информации [1] известно, что газосодержание порошков определяют с использованием сложных методов, основанных на нагреве и плавлении анализируемых проб в вакууме (стр. 314), причем водородный показатель – pH, не является характеристикой содержания газов в порошках, а представляет собой характеристику кислотности растворов (Большая Советская энциклопедия, изд. 3, М., Изд. Советская энциклопедия, 1975, т. 5, с. 195).

Таким образом, признак «концентрация водородных ионов (pH) не менее 8» нельзя признать присущим порошку железному ПЖР 3.200.28.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что в первоначальном описании к патенту № 2309400 отсутствуют признаки, касающиеся использования в качестве дисперсионной среды железного порошка определенной марки по пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, а именно "…в качестве которой используют порошок железный ПЖР 3.200.28...".

Таким образом, приведенный в возражении довод о наличии в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки можно признать обоснованным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.01.2010, патент Российской Федерации на изобретение № 2309400 признать недействительным полностью.