

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. №321-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» 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 Дружинина Эрнеста Августиновича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.12.2015, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2376053, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2376053 на группу изобретений «Фильтрующий материал, способ его получения и респиратор» выдан по заявке №2008143743/15 с приоритетом от 07.11.2008 на имя Филатова Юрия Николаевича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Фильтрующий волокнистый материал, полученный методом электростатического формования из раствора полимера в органическом растворителе, отличающийся тем, что он содержит волокна диаметром 1-10 мкм из хлорированного полиэтилена, характеризующегося массовым содержанием хлора, равным 60-70%, и имеет поверхностную плотность 20-60 г/м².

2. Способ получения фильтрующего волокнистого материала, включающий электростатическое формование микроволокну из раствора полимера в дихлорэтано, отличающийся тем, что формование осуществляют из раствора, содержащего 5-20 мас.% хлорированного полиэтилена с массовым содержанием хлора 60-70%, имеющего динамическую вязкость 1-10 Пуаз.

3. Способ по п.2, отличающийся тем, что формование ведут из раствора, содержащего солевую электролитическую добавку, введенную в количестве, обеспечивающем удельную электропроводность раствора $10^{-7}-10^{-4}$ См/см.

4. Респиратор, содержащий рабочий слой из фильтрующего волокнистого материала, защитные слои, обтюратор и средства крепления, отличающийся тем, что рабочий слой выполнен из материала, охарактеризованного в п.1, и имеет аэродинамическое сопротивление 3-30 Па при скорости потока воздуха 1 см/с».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по независимым пунктам 1 и 2 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. корреспонденции, поступившие 17.02.2016 и 28.03.2016).

В подтверждении данного мнения с возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2182510 C1, опубл. 20.05.2002 (далее – [1]);
- патент RU 2385177 C1, опубл. 27.03.2010 (далее – [2]);
- Энциклопедия полимеров, издательство «Советская энциклопедия», с.17-24 (5л.) (далее – [3]);
- Басманов П.И. и др., Высокоэффективная очистка газов от аэрозолей фильтрами Петрянова, М.: «Наука», 2003 (5л.) (далее – [4]).

В возражении указано, что ближайшими аналогами для изобретений по независимым пунктам 1 и 2 формулы оспариваемого патента являются фильтрующий материал и способ его получения, известные из патента [1].

По мнению лица, подавшего возражение, отличительные признаки, приведенные в независимых пунктах 1 и 2 формулы оспариваемого патента не являются существенными и известны из источников информации [2]-[4].

Кроме того, в возражении содержатся доводы, касающиеся:

- наличия в заявке, по которой выдан оспариваемый патент, ходатайства от 05.11.2008, согласно которому, по мнению лица, подавшего возражение, была проведена «ускоренная экспертиза» и осуществлена «досрочная публикация» оспариваемого патента;

- невозможности достижения указанного в описании к заявке технического результата;

- неправильного выбора ближайшего аналога при экспертизе заявки по существу;

- наличия в отличительной части независимых пунктов 1 и 2 формулы оспариваемого патента признаков, которые, по мнению лица, подавшего возражение, должны находиться в ограничительной части;

- неправильного указания патентообладателя по оспариваемому патенту;

- ситуации, при которой среди авторов по оспариваемому патенту указана Заболоцкая Раиса Дмитриевна, а автором по патентному документу [2] - Заболотская Раиса Дмитриевна (т.е. по мнению лица, подавшего возражение, необходимо установить, верно ли указан автор в патенте).

От лица, подавшего возражение, 17.02.2016 поступили дополнительные материалы, содержащие патентный документ RU 2042394, опубл. 27.08.1995 (далее - [5]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на дату заседания коллегии отзыв на указанное возражение не поступал.

От лица, подавшего возражение, 20.06.2016 поступил «доклад», доводы которого повторяют доводы возражения.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 20.09.2016: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2015, патент на изобретение №2376053 оставить в силе. Данное решение мотивировано тем, что из сведений, содержащихся в источниках информации [1], [3], [4] не известны все признаки независимых пунктов 1 и 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту. При этом, в решении Роспатента отмечено, что патентный документ [2] не может быть включен в уровень техники для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень». В отношении источника информации [5] в решении Роспатента указано, что он отсутствовал в возражении и не может быть рассмотрен в рамках данного возражения.

Не согласившись с решением Роспатента от 20.09.2016 лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Решением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2017 по делу № СИП-771/2016 требования заявителя были удовлетворены частично и решение Роспатента от 20.09.2016 признано недействительным.

Из решения Суда по интеллектуальным правам следует, что при принятии решения Роспатента от 20.09.2016 патентный документ [5] необоснованно был признан изменяющим мотивы возражения и не принят во внимание при оценке патентоспособности группы изобретений по оспариваемому патенту. Кроме того, Судом по интеллектуальным правам обращается внимание на то, что в решении Роспатента отсутствуют выводы относительно доводов лица, подавшего возражение, касающихся проведения ускоренной формальной экспертизы и экспертизы по существу заявки №2008143743.

В соответствии с изложенным, решением Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2017 восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения по результатам рассмотрения возражения, т.к. в соответствии с положением статьи 12 Гражданского кодекса Российской Федерации признание недействительным решения Роспатента влечет за собой восстановление положения, существовавшего до нарушения права (возражение Дружинина Э.А. является нерассмотренным).

На данное решение Роспатентом была подана кассационная жалоба в Президиум Суда по интеллектуальным правам, по результатам рассмотрения которой Президиум Суда по интеллектуальным правам своим постановлением от 28.09.2017 по делу № СИП-771/2016 решение Суда по интеллектуальным правам от 18.05.2017 по делу № СИП-771/2016 оставил без изменений, кассационную жалобу Роспатента – без удовлетворения.

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

С учетом даты подачи заявки (07.11.2008), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Минюстом России 30.06.2003 рег. № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 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 подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: определение наиболее близкого аналога; 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 22.3 Правил 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 22.3 Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов, является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия группы изобретений по независимым пунктам 1 и 2 формулы

оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Указанный в возражении в качестве ближайшего аналога фильтрующий материал по патентному документу [1], также как и фильтрующий материал по независимому пункту 1 формулы по оспариваемого патента получен методом электростатического формования из раствора полимера в органическом растворителе и содержит волокна из полимерного материала. Указанные фильтрующие материалы имеют одинаковую поверхностную плотность в части диапазона, приведенного в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту (20-50 г/м²) (см. формулу к патентному документу [1]).

Фильтрующий материал, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, отличается от упомянутого ближайшего аналога следующими признаками:

- волокна выполнены из хлорированного полиэтилена с массовым содержанием хлора, равным 60-70% (в ближайшем аналоге волокна выполнены из перхлорвинила) (далее – признак (1));

- диаметр волокон из хлорированного полиэтилена с массовым содержанием хлора 60-70%, составляет 1-10 мкм (далее – признак (2)).

Лицом, подавшим возражение, указано на несущественность отличительных признаков (1) и (2), и на их известность из источников информации [2]-[5].

В энциклопедии [3] приведены сведения о хлорированных полиолефинах, в том числе, о хлорированном полиэтилене. Однако на представленных с возражением страницах данного источника не содержится информации о выполнении из упомянутого полимера волокон фильтрующего материала. То есть отличительные признаки (1) и (2) из энциклопедии [3] не известны.

В источнике информации [4] описаны различные волокнообразующие полимеры, используемые в «ЭФВ - процессе». Однако, среди описанных

полимеров хлорированного полиэтилена нет. То есть отличительные признаки (1) и (2) из источника информации [4] также не известны.

Из патентного документа [5] известны сведения о фильтрующем материале из волокнистого полистирола и перхлорвинила, однако, сведения о выполнении фильтрующего материала из хлорированного полиэтилена в данном источнике информации отсутствуют. Следовательно, отличительные признаки (1) и (2) из патентного документа [5] не известны.

Указанный в возражении в качестве ближайшего аналога способ получения фильтрующего волокнистого материала по патентному документу [1], также как и способ по независимому пункту 2 формулы оспариваемого патента, включает электростатическое формование микроволокна из раствора полимера в дихлорэтане (см. формулу к патентному документу [1]).

Способ, охарактеризованный в независимом пункте 2 формулы оспариваемого патента, отличается от упомянутого ближайшего аналога тем, что формование осуществляют из раствора, содержащего 5-20 мас.% хлорированного полиэтилена с массовым содержанием хлора 60-70%, имеющего динамическую вязкость 1-10 Пуаз (в ближайшем аналоге формование осуществляют из раствора, содержащего перхлорвинил) (далее – признак (3)).

Лицом, подавшим возражение, указано на несущественность отличительного признака (3), и на его известность из источников информации [2]-[5].

В энциклопедии [3], источнике информации [4] и патентном документе [5] не приведены сведения о формовании волокон из раствора, содержащего 5-20 мас.% хлорированного полиэтилена с массовым содержанием хлора 60-70%, имеющего динамическую вязкость 1-10 Пуаз.

Таким образом, из источников информации [1], [3]-[5] не известны все признаки независимых пунктов 1 и 2 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Что касается патентного документа [2], то он не может быть включен в уровень техники для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку опубликован 27.03.2010, то есть после даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту (07.11.2008).

В отношении указания лица, подавшего возражение, на несущественность приведенных выше отличительных признаков (1)-(3) формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, а также невозможности достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата, необходимо отметить следующее.

Из положений подпункта (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ следует, что при оценке соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» во внимание принимаются как существенные, так и несущественные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы. Следовательно, для того, чтобы сделать вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», в уровне техники должна быть подтверждена известность всех признаков независимого пункта формулы (в возражении известность признаков не подтверждена). В случае если будет установлено, что изобретением в целом не достигается технический результат, или какой-либо признак (признаки) формулы будет признан несущественным, то оценка соответствия условию «изобретательский уровень» такого изобретения проводится без учета влияния несущественного признака (признаков) на технический результат (см. подпункт (7) 19.5.3 Правил ИЗ).

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу изобретений, охарактеризованных в независимых пунктах 1 и 2 формулы оспариваемого патента, условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся:

- наличия в заявке, по которой выдан оспариваемый патент, ходатайства от 05.11.2008, согласно которому, по мнению лица, подавшего возражение, была проведена «ускоренная экспертиза» и осуществлена «досрочная публикация» оспариваемого патента;

- неправильного выбора ближайшего аналога при экспертизе заявки по существу;

- наличия в отличительной части независимых пунктов 1 и 2 формулы оспариваемого патента признаков, которые, по его мнению, должны находиться в ограничительной части;

- неправильного указания патентообладателя по оспариваемому патенту;

- ситуации, при которой среди авторов по оспариваемому патенту указана Заболоцкая Раиса Дмитриевна, а автором по патентному документу [2] - Заболотская Раиса Дмитриевна (т.е. по мнению лица, подавшего возражение, необходимо установить, верно ли указан автор в патенте);

необходимо отметить следующее.

Доводы, касающиеся: наличия ходатайства от 05.11.2008; неправильного выбора ближайшего аналога при экспертизе заявки по существу; наличия в отличительной части независимых пунктов 1 и 2 формулы оспариваемого патента признаков, которые, по мнению лица, подавшего возражение, должны находиться в ограничительной части, не относятся к обстоятельствам, влияющим на оценку соответствия группы изобретений по независимым пунктам 1 и 2 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. приведенную выше правовую базу). Кроме того, данные доводы не относятся к основаниям для оспаривания патента, предусмотренным пунктом 1 статьи 1398 Кодекса. Следовательно, они не могут быть рассмотрены в рамках возражения.

Что касается доводов возражения о выдаче оспариваемого патента с указанием в нем автора и патентообладателя, которые таковыми, по мнению лица, подавшего возражение, не являются, то по данным основаниям патент

может быть оспорен лишь в судебном порядке (см. второй абзац пункта 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.12.2015, патент Российской Федерации на изобретение №2376053 оставить в силе.