

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 Саратовского государственного технического университета (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти 08.02.2006, против выдачи патента №2232841, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2232841 выдан по заявке №2003102411/03 с приоритетом от 29.01.2003 на имя ГП РОСДОРНИИ, ул.Смольная, 2, Москва, 125493 (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

"1. Способ холодной регенерации слоев дорожной одежды, заключающийся в их рыхлении фрезерованием, введении в измельченный материал вяжущего и воды, перемешивании компонентов, распределении смеси и ее уплотнении, отличающийся тем, что в качестве вяжущего используют разогретый до рабочей температуры вязкий битум с пенетрацией от 70 до 200, который вводят при перемешивании в холодную смесь измельченного материала, порошкообразного наполнителя и воды, при этом соотношение битум : наполнитель по массе составляет от 1:1 до 1:3, а количество битума и наполнителя составляет от 4 до 10% от массы измельченного материала.

2. Способ холодной регенерации слоев дорожной одежды, заключающийся в их рыхлении фрезерованием, введении в измельченный материал вяжущего и воды, перемешивании компонентов, распределении смеси и ее уплотнении, отличающийся тем, что в качестве вяжущего используют разогретый до рабочей температуры вязкий битум с пенетрацией от 70 до 200, смешивают его в отдельной установке с порошкообразным наполнителем и водой с получением

вяжущего в виде пасты, которую добавляют к измельченному материалу непосредственно на дороге, при этом соотношение битум : наполнитель по массе составляет от 1:1 до 1:3, а количество битума и наполнителя составляет от 4 до 10% от массы измельченного материала. ".

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее - Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее – Федеральный закон) было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения по первому независимому пункту формулы изобретения условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень". В подтверждение своих доводов приведены следующие источники информации:

- Горнаев Н.А., Иванов А.Ф., Никишин В.Е. "Технология регенерации асфальта" (XXIX науч.-техн.конф.: Тез.докл. – Пенза: ПАСА, 1997. – ч.2, с.22 (далее - [1]);
- Горнаев Н.А., Никишин В.Е. Румянцев Н.Е. "Регенерированный асфальт" (Проблемы транспортного строительства и транспорта: Тез.докл. Междунар. науч.-техн.конф. – Саратов: СГТУ, 1997. Вып. 2, с.37 (далее - [2]);
- Горнаев Н.А., Никишин В.Е. "Процессы структурообразования в регенерированном асфальте с дисперсным битумом" (Современные проблемы дорожно-транспортного комплекса: Тез.докл. 1 Междунар.науч.-практич.конф. – Ростов-на-Дону:РГСУ, 1998, с.10-12 (далее - [3]);
- Никишин В.Е. "Дорожно-технические свойства регенерированного асфальта с дисперсным битумом" (Актуальные проблемы эксплуатации

транспорта: Межвуз.науч.сб. – Саратов: СГТУ, 1998, с. 143-145 (далее - [4]);

- Горнаев Н.А., Никишин В.Е. "Регенерированный асфальт с составленными дисперсными вяжущими" (Актуальные проблемы транспорта России: Тез.докл. Междунар.науч.-практич.конф. – Саратов: СГТУ, 1999. – Вып.3, с. 107-109 (далее - [5]));

- Реферативный журнал "Автомобильные дороги" - 1999. – 11, 11A83, с.7, "Регенерированный асфальт" (Горнаев Н.А., Никишин В.Е., Румянцев Н.Е. (Пробл.трансп. стр-ва и трансп.: Матер. Междунар.науч.-техн.конф., Саратов, [1997]. Вып.2.-Саратов, 1997. – с.37.- Рус (далее - [6]));

- Никишин В.Е. "Исследование процесса диспергирования битума в регенерированном асфальте" (Актуальные проблемы эксплуатации транспорта: Межвуз.науч.сб. – Саратов:СГТУ, 2000. – с. 167-168 (далее - [7]));

- Никишин В.Е. "Технология регенерированного асфальта с дисперсным битумом: Автореф.канд.техн.наук. – Саратов, 2000. – 19 с. (далее - [8]));

- Приложение Г (в котором содержатся сведения о технологии холодной регенерации асфальта), с.25, 120, 12, 123, 145, 177. (далее - [9]));

- Горнаев Н.А., Никишин В.Е., Иванов А.Ф. "Регенерация асфальта с одновременным эмульгированием битума" (Разработка методов расчета, диагностики, проектирования, строительства, эксплуатации существующих и вновь создаваемых сооружений. Сб. ст. Межвуз.конф., Саратов, 11-12 апр.2001, СГТУ, Саратов, с. 32-34. Рус.Деп. в ВИНИТИ 03.09.2001, 1921 – В2001 (далее - [10]));

- Реферативный журнал "Автомобильные дороги" - 2002.- 4, 02.04-03A.45 ДЕП., с.5, Горнаев Н.А., Никишин В.Е., Иванов А.Ф. "Регенерация асфальта с одновременным эмульгированием битума" (Разработка методов расчета, диагностики, проектирования, строительства, эксплуатации существующих и вновь создаваемых сооружений. Сб. ст. Межвуз.конф., Саратов, 11-12 апр.2001, СГТУ, Саратов, с. 32-34. Рус.Деп. в ВИНИТИ 03.09.2001, 1921 – В2001 (далее - [11]).

В отношении несоответствия первого независимого пункта изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна" в возражении отмечено следующее:

- "отличие данного изобретения от известного способа, принятого экспертизой в качестве прототипа, заключается в следующем: ...отличающийся тем, что в качестве вяжущего используют разогретый до рабочей температуры (I) вязкий битум (II) с пенетрацией от 70 до 200, который (III) вводят при перемешивании (IV) в холодную смесь (V) измельченного материала, порошкообразного наполнителя и воды, при этом (VI) соотношение битум: наполнитель по массе составляет от 1:1 до 1:3, а (VII) количество битума и наполнителя составляет от 4 до 10% от массы измельченного материала". Данные признаки известны из источников информации:

- "вязкий битум с пенетрацией от 70 до 200" известен из источников информации [4], [8] и [9];

- "вязкий битум вводят при перемешивании в холодную смесь" известен из источников информации [3] - [5], [8] - [11];

- "вязкий битум вводят при перемешивании в холодную смесь измельченного материала, порошкообразного наполнителя и воды" известен из источников информации [2], [4], [8];

- "соотношение битум : наполнитель по массе составляет от 1:1 до 1:3" известен из источников информации [4], [10];

- "количество битума и наполнителя составляет от 4 до 10% от массы измельченного материала" известен из источников информации [4],[10];

Кроме того, в возражении отмечено, что все признаки известны из источника информации [9].

В отношении несоответствия изобретения условию патентоспособности "изобретательского уровня" в возражении указано на известность отличительных признаков первого независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту соответственно из вышеуказанных источников информации.

При этом в возражении отмечено то, что в дорожном строительстве разрешены к применению битумы марок БНД и БН. По мнению лица, подавшего возражения, в изобретении речь идет о битуме марки БНД. "Однако, на стадии приготовления смеси и формирования слоя не имеет значения марка битума. Различие свойств битума различных марок проявляется на стадии эксплуатации".

В возражении также отмечено следующее:

- битумы с вязкостью от 60 до 300, известные из источников информации [4], [8] и [9], применены для получения материала с высокими прочностными показателями, т.е. совпадают по выполняемой функции и применяемому материалу;

- как в известных средствах, так и в запатентованном изобретении, прием "введение вязкого битума при перемешивании в холодную смесь" позволяет снизить энергетические затраты на получение материала;

- введение битума в процессе перемешивания позволяет отказаться от заблаговременного приготовления битумной эмульсии;

- "асфальтобетонный гранулят" – это фрезерованный асфальтобетон, а под порошкообразным наполнителем подразумевается минеральный порошок;

- признак "соотношение битум : наполнитель по массе составляет от 1:1 до 1:3" также известно из вышеприведенных источников информации;

- увеличение содержания в смеси минерального порошка в известных источниках информации не приводит к ухудшению свойств получаемого материала, способствует лучшему диспергированию (эмульгированию) битума.

- в обычных асфальтобетонных смесях содержание битума составляет от 4% до 9%.

При этом в возражении отмечено, что содержание минерального порошка может достигать 20%. Поскольку в смеси находятся частицы фрезерованного асфальта, которые частично или полностью покрыты битумом, а максимальное количество наполнителя (минерального порошка) составляет 10%, то оптимальное содержание вяжущего должно быть существенно меньше. Кроме того, повышенное содержание битума снижает прочностные свойства.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение, вышеперечисленные источники информации свидетельствуют о том, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Лицо, подавшее возражение, просит признать патент на изобретение №2232841 в части первого независимого пункта формулы изобретения недействительным полностью.

Копия возражения была направлена в установленном порядке патентообладателю. Копия возражения была направлена в установленном порядке патентообладателю, который в своём отзыве по мотивам возражения к заседанию коллегии,енному на 22.05.2006, представил следующие соображения.

"1. В запатентованном изобретении рассматривается регенерация растрескавшихся слоев дорожной одежды, предполагающая

восстановление их сплошности. В отличие от запатентованного изобретения в противопоставленных источниках информации речь идет о регенерации асфальтобетона, т.е. в сравниваемых способах преследуются разные цели.

2. В противопоставленных источниках информации процесс диспергирования битума осуществляется в лопастных смесительных установках, в то время как в патенте этот процесс происходит при фрезеровании старого асфальтобетонного покрытия, так как смешение компонентов происходит в процессе фрезерования.

3. Можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, о том, что количественные признаки формулы изобретения и противопоставляемые, касающиеся пенетрации битума и соотношения битум:наполнитель, пересекаются. Однако во всех противопоставленных источниках информации речь идет об использовании не более 70% дробленного асфальтобетона. В изобретении по оспариваемому патенту доля дробленного асфальтобетона составляет 90-96%. Это связано с тем, что при фрезеровании старого покрытия образуются мелкие частицы, ведущие себя как порошкообразный наполнитель. Кроме того, для диспергирования битума в процессе фрезерования создаются более благоприятные энергетические условия, чем при смешении компонентов в лопастной мешалке.

4. Относительно довода лица, подавшего возражение, о повышенном расходе битума в смеси (до 10%) следует отметить, что в патенте указано количество не вновь вводимого битума, а суммарное количество вновь вводимых битума и наполнителя (4-10%). Новый битум не смешивается со старым битумом, содержащимся в сферезированном материале, а образует с порошкообразными частицами mastiku, склеивающую агрегаты сферезированного материала."

В отзыве также представлен скорректированный первый независимый пункт формулы изобретения.

Таким образом, по мнению патентообладателя, представленные в возражении доказательства несоответствия первого независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень" не дают оснований для признания оспариваемого патента недействительным.

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

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охранных способностей заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, с изменениями и дополнениями от 07.02.2003 (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386, с изменениями и дополнениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и указанные ранее 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. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2 Правил 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 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 предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в формуле, и включает, в частности, определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения. Изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.3 Правил ИЗ, Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

- на выполнении известного средства или его части (частей) из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними;

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме приведённой выше формулы изобретения, содержащей два независимых пункта.

Анализ первого независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту на соответствие его условию патентоспособности способности "новизна" показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога оспариваемого патента лицом, подавшим возражение, указан прототип, выбранный экспертизой ФИПС. При этом, как указано в возражении, отличия указанного прототипа заключаются в отличительных признаках, которые по мнению лица, подавшего возражение, известны из разных источников информации [1] - [11]. По существу поданного возражения установлено, что в возражении не указан конкретный источник информации, в котором содержатся сведения, опровергающие "новизну" запатентованного изобретения.

Установлено, что ни в одном из приведённых в возражении источников информации [1] - [8], [10], [11] не описан способ холодной регенерации дорожной слоев дорожной одежды, включающий всю

совокупность признаков, описанную в формуле изобретения. Следовательно, не выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения. Что касается источника информации [9], то поскольку в нем отсутствуют какие-либо выходные данные, он не принят к рассмотрению.

Таким образом, приведенный в возражении вывод о несоответствии оспариваемого изобретения по независимому пункту 1 формулы условию охранных способностей "новизна" нельзя признать обоснованным.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии первого независимого пункта формулы запатентованного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" установлено следующее.

Техническим результатом изобретения по оспариваемому патенту является снижение материальных затрат при сохранении достаточно высоких показателей прочностных свойств асфальтогранулобетона. Способ позволяет заменить обычно используемую при холодной регенерации катионную битумную эмульсию на значительно более дешевый расплав битума. При этом выносивость регенерированного слоя не снижается.

Как следует из описания к изобретению (с.1) по оспариваемому патенту "измельченный материал" представляет собой асфальтобетонный гранулят, а под понятием "порошкообразный наполнитель" подразумевается минеральный порошок. В запатентованном изобретении измельченный материал (старый асфальт) в смеси с порошкообразным наполнителем (минеральным порошком) позволяет снизить пористость получаемого материала и повысить его прочностные показатели.

При сравнении признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту с выявленными из представленных выше источников

информации решений установлено, что известны как компоненты и приемы их введения, так и количественные признаки компонентов, известность каждого из которых подтверждена материалами возражения. Однако, как следует из описания к изобретению по оспариваемому патенту на с.3-4 все количественные значения даны сверх 100% массы асфальтогранулята. То есть в изобретении по оспариваемому патенту доля дробленного асфальтобетона при пересчете составляет 86% и более, тогда как во всех противопоставленных источниках информации речь идет об использовании не более 70% дробленного асфальтобетона (старого асфальта).

Таким образом, количественные признаки вводимого битума и наполнителя известны для композиций, включающих только до 70% асфальтогранулята. То есть в данном случае речь идет о совпадении количества отдельно взятых компонентов - битума и наполнителя, но по отношению к разным композициям (известным и запатентованной), которые не сравнимы по количеству асфальтогранулята.

Следует обратить внимание на то, что противопоставленные ссылки приведены по композициям, для которых прочностные показатели определены стандартным методом как "прочность на сжатие". По оспариваемому патенту технический результат, заключающийся в сохранении показателей прочностных свойств асфальтогранулята, представлен другим показателем, который определяется на растяжение при расколе и этот прочностной показатель характеризует выносливость материала. В оспариваемом патенте отмечено, что этот показатель иной, чем стандартный. Таким образом, из противопоставленных источников не известно какой выносливостью будет обладать композиция из битума, наполнителя и асфальтогранулята даже известного состава, включающего асфальтогранулят до 70%, и тем более в случае увеличения количества асфальтогранулята свыше 86%, как в композиции по оспариваемому патенту.

Данное обстоятельство обуславливает вывод о том, что запатентованное изобретение не следует для специалиста явным образом из уровня техники, следовательно, соответствует условию патентоспособности "изобретательский уровень". Таким образом, доводы лица, подавшего возражение, в этой части следует также признать неубедительными.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что в возражении не содержится доказательств, достаточных для признания патента Российской Федерации №2232841 на изобретение недействительным.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2006, патент Российской Федерации №2232841 на изобретение оставить в силе.