

**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 поступившее 27.06.2017 возражение ООО «ИнноТех» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2450993, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2450993 на изобретение «Состав для изготовления теплоизоляционного материала» был выдан по заявке № 2010152920/03 с приоритетом от 24.12.2010 на имя ООО «Техноформ». По данным государственного реестра 16.11.2015 состоялась регистрация договора РД0185567 об отчуждении исключительного права на имя Кашевского С.В. (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Состав для изготовления теплоизоляционного материала, включающий отверждаемую основу в виде 30-50%-ного натриевого жидкого стекла с силикатным модулем 2,8-4,5, отвердитель на основе натриевых солей неорганических фторсодержащих кислот, компонент, образующий пену, наполнитель и воду, отличающийся тем, что в качестве натриевых

солей неорганических фторсодержащих кислот используют или натрия гексафторсиликат ( $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ), или натрия гексафтортитанат ( $\text{Na}_2\text{TiF}_6$ ), или их смеси при любом соотношении компонентов, а в качестве компонента, образующего пену, используют или натриевую, или триэтаноламмонийную соль лаурилсульфата при следующем содержании компонентов, мас. %:	
Отверждаемая основа - 30-50%-ное натриевое жидкое стекло с силикатным модулем 2,8-4,5	71-77
Отвердитель - или натрия гексафторсиликат ( $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ), или натрия гексафтортитанат ( $\text{Na}_2\text{TiF}_6$ ), или их смеси при любом соотношении компонентов	8,5-9,1
Компонент, образующий пену, - или натриевая, или триэтаноламмонийная соль лаурилсульфата	0,9-1,2
Наполнитель - или асбест-хризотил, или полипропиленовое волокно, или рубленое базальтовое волокно, или их смеси при любом соотношении компонентов	2,4-3,4
Вода	Остальное»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- заявка на изобретение RU 2010135049, дата подачи 20.08.2010 с приоритетом от 19.02.2010, опубликована 27.02.2012 (далее – [1]);
- технические условия 6-14-508-80 «Пенообразователь №3» (далее – [2]);
- технические условия 38-10923-86 «ПО-ЗАИ» (далее – [3]);
- технические условия 3810719-77 «Прогресс» (далее – [4]);
- Химическая энциклопедия, Москва, 1988 (далее – [5]).
- ГОСТ 12871-93 «Асбест хризотилковый» (далее – [6]);

- П.А.Борсук, А.М. Лясс «Жидкие самотвердеющие смеси», Москва, 1979 г. (далее – [7]);

- В.И.Корнеев, В.В.Данилов «Жидкое и растворимое стекло», Санкт-Петербург, 1996 г. (далее – [8]);

- Я.Г.Горощенко «Химия титана», Киев, 1970 (далее – [9]).

В возражении указано, что все признаки, содержащиеся в формуле изобретения по оспариваемому патенту, присущи решению, известному из заявки на изобретение [1], с более ранней датой приоритета, чем у решения по оспариваемому патенту. При этом указанный вывод сделан с учетом сведений, содержащихся в материалах [2]-[6].

Кроме того, в возражении отмечено, что в составе по оспариваемому патенту использование конкретного вида кислоты не является существенным, поскольку каждая из них выполняет роль отвердителя. При этом, использование различных кислот для отверждения основы известно из источников информации [7]-[9].

От лица, подавшего возражение, 23.03.2018, 29.03.2018, 20.08.2018, 20.09.2018, 03.12.2018, 22.03.2019 и 05.04.2019 поступили дополнения.

С данными дополнениями представлены следующие источники информации

- «Большая советская энциклопедия», Москва, издательство «Совестская энциклопедия», 1976, том 23, стр. 555 (далее – [10]);

- решение Верховного суда по делу № ГКПИ10-1228 от 22.11.2010 (далее – [11]);

- решение суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-751/2016 (далее – [12]).

Также следует отметить, что в данных дополнениях отмечено следующее:

- в описании заявки отсутствуют сведения, позволяющие сделать вывод о возможности реализации назначения решения по оспариваемому патенту, а именно состава для изготовления теплоизоляционного материала, в случае

осуществления данного изобретения так, как это отражено в формуле оспариваемого патента, а именно в отношении содержания в данном составе смеси натрия гексафторсиликата ( $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ) и натрия гексафтортитаната ( $\text{Na}_2\text{TiF}_6$ ) при любом их соотношении;

- изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности сведений, содержащихся в источниках информации [1] и [8].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 23.10.2018 поступил отзыв на указанное возражение.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- «Стеновые материалы из наполненных пеностекольных композиций», А.И. Кудяков и др., Томск, издательство ТГАСУ, 2016 (далее – [13]);

- «Стеновые материалы из наполненных пеностекольных композиций», А.И. Кудяков и др., Томск, издательство ТГАСУ, подписан в печать 06.09.2016 (далее – [14]);

- «Ячеистые стеновые материалы на основе минерализованных пен из жидкого стекла», Лебедева Т.А., автореферат, Томск, издательство ГОУ ВПО «БрГТУ», подписан в печать 11.02.2004 (далее – [15]);

- «Асбест. Методические рекомендации по применению Классификации запасов месторождений и прогнозных ресурсов твердых полезных ископаемых», Москва, 2007 (далее – [16]).

В отзыве отмечено следующее:

- в заявке на патент [1] отсутствуют сведения обо всех признаках формулы изобретения по оспариваемому патенту;

- в описании к оспариваемому патенту содержатся сведения, подтверждающие реализацию назначения изобретения, а именно состава для изготовления теплоизоляционного материала, в случае осуществления изобретения так, как это отражено в формуле по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что в своем отзыве патентообладатель ссылается на следующие источники информации:

- «Жидкие самотвердеющие смеси», П.А. Борсук и др., Москва, 1979, стр. 78 (далее – [17]);

- «Жидкое и растворимое стекло», В.И. Корнеев и др., Санкт-Петербург, 1996, стр. 107-108 (далее – [18]);

- «Получение эффективных водостойких утеплителей», Сидоров В.И. и др., известия ВУЗов, Строительство, 2003, № 3, стр. 134-139 (далее – [19]).

При этом, сами источники [17]-[19] (их копии) не были представлены патентообладателем.

В дальнейшем, от патентообладателя 03.10.2018 поступили дополнения к отзыву, с которыми представлены следующие материалы (копии):

- «Отчет по заданию «Реагенты отверждения жидкого стекла»», Голубчиков О.А. и др., Иваново, ФГБОУ ВО "Ивановский государственный химико-технологический университет", 2005 (далее – [20]);

- акты о внедрении, испытании, а также отзывы о теплоизоляционном материале «Пенлит» (далее – [21]).

В дополнении отмечено, что материалы [20], [21] содержат сведения, ставшие общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, подтверждающие реализацию назначения решения по оспариваемому патенту, а именно состава для изготовления теплоизоляционного материала, в случае осуществления изобретения так, как это отражено в формуле оспариваемого патента.

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

С учетом даты подачи заявки (24.12.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи упомянутой заявки и 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

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. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса.

Согласно пункту 2 статьи 1394 Кодекса после публикации в соответствии с настоящей статьей сведений о выдаче патента на изобретение любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки и отчетом об информационном поиске.

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в описании показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. В данном разделе приводятся также сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". В качестве таких сведений

приводятся объективные данные, например, полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится заявленное изобретение или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале. Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при различных сочетаниях характеристик таких признаков.

Согласно пункту 10.7.4.5.(2) Регламента ИЗ если изобретение относится к композиции (смеси, раствору, сплаву, стеклу и т.п.), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения.

Согласно пункту 24.5.1.(2) Регламента 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 (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, 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. 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 (пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным в формуле изобретения.

Согласно пункту 24.5.2.(1) Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно пункту 24.5.2.(2) Регламента ИЗ заявка на изобретение с более ранней датой приоритета включается в уровень техники при соблюдении условий:

- заявка подана в Российской Федерации;
- заявка подана любым лицом, т.е. другим заявителем;
- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса.

Заявка на изобретение с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

Согласно пункту 24.5.2.(4) 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.

Согласно пункту 24.5.(2) Регламента ИЗ в том случае, когда в формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающие одно из таких понятий.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение



наличия оснований для признания патента недействительными полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Изобретению 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.

Изобретение по заявке [1] имеет более раннюю дату приоритета (19.02.2010), чем изобретение по оспариваемому патенту (24.12.2010).

Заявка [1] подана в Российской Федерации ООО «ЭТИЗ-АКТИВ».

Заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, подана иным лицом: ООО «ИнноТех». При этом с документами заявки [1] вправе ознакомиться любое лицо (заявка опубликована 10.07.2012).

Таким образом, заявка [1] на изобретение с более ранним приоритетом от 19.02.2010 согласно подпункту 2 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ включается с этой даты в уровень техники для проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в

отношении формулы и описания, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

Формула изобретения по оспариваемому патенту включает три совокупности признаков, которые содержат, соответственно, следующие альтернативные признаки:

- натрия гексафторсиликат ( $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ) (далее – вариант {1});
- натрия гексафтортитанат ( $\text{Na}_2\text{TiF}_6$ ) (далее – вариант {2});
- смесь натрия гексафторсиликата ( $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ) и натрия гексафтортитаната ( $\text{Na}_2\text{TiF}_6$ ) при любом соотношении компонентов (далее – вариант {3}).

В заявке [1] описан состав для изготовления теплоизоляционного материала, который включает:

- отверждаемую основу в виде 25-45%-ного натриевого жидкого стекла с силикатным модулем 2,5-4,5 (см. формулу);
- отвердитель на основе натриевых солей неорганических фторсодержащих кислот - натрия гексафторсиликат ( $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ) в количестве 8,5-13,5 мас.%;
- компонент, образующий пену, в качестве которого используют поверхностно-активные вещества по техническим условиям [2] или [3] в количестве 0,39-1,2 мас.% (см. абзац 2 стр. 5 описания, формулу).

При этом с учетом сведений, приведенных в технических условиях [2] в качестве компонента образующего пену может выступать триэтаноламмонийная соль лаурилсульфата (см. лист 3, абзац 1-3), а с учетом сведений, приведенных в технических условиях [3] (см. лист 25: «вторичные алкилсульфаты» по техническим условиям [4]) в качестве компонента образующего пену может выступать натриевая соль лаурилсульфата (см. абзац 1 на листе 2 технических условий [4] и колонка 1 на стр. 162 энциклопедии [5]: «важнейшие вторичные алкилсульфаты: прогресс  $\text{C}_n\text{H}_{2n+1}\text{CH}(\text{CH}_3)\text{OSO}_3\text{Na}$ , где  $n = 6-16$ » в указанный диапазон попадает натриевая соль лаурилсульфата);

- наполнитель, в качестве которого используют асбест-хризотил («Асбест хризотилковый» по ГОСТу [6]) или полипропиленовое волокно, или рубленое базальтовое или их смеси при любом соотношении компонентов в количестве 0,15-5,13 мас.% (см. абз.9 на с.4 описания, формулу);

- воду в количестве до 100% (см. формулу).

Констатация вышеизложенного обуславливает вывод о том, что известному из заявки [1] составу присущи все признаки варианта {1} формулы по оспариваемому патенту.

При этом, необходимо обратить внимание, что признаки альтернативных вариантов {2}, {3} из заявки [1] не известны.

Согласно пункту 4.9 правил ППС патентообладатель может внести изменения в формулу оспариваемого патента, исключив непатентоспособный альтернативный вариант {1}.

В свою очередь, патентообладатель 05.04.2019 представил уточненную формулу по оспариваемому патенту, скорректированную путем исключения из неё непатентоспособного альтернативного варианта {1}.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения в части альтернативы {3} формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» необходимо отметить следующее.

Данные доводы отсутствовали в первоначальных материалах возражении (см. пункт 2.5 Правил ППС).

При этом, необходимо обратить внимание, что в описании к оспариваемому патенту (см. стр. 5 абзац 4-8 снизу) содержатся сведения о средствах и методах получения (способ получения) композиции по оспариваемому патенту в том виде, как она охарактеризовано в формуле данного патента (см. пункт 24.5.1.(2) Регламента ИЗ).

В свою очередь, в описании к оспариваемому патенту приведены следующие сведения:

- пример осуществления композиции с характеристиками и количественным содержанием входящих в её состав ингредиентов, охарактеризованных в формуле по оспариваемому патенту (см. пункт 10.7.4.5, 10.7.4.5.(2), 24.5.1.(2) Регламента ИЗ).

- о возможности реализации назначения решения по оспариваемому патенту, а именно состава для изготовления теплоизоляционного материала (см. стр. 5 абзац 2 снизу - стр. 6 абзац 3) (см. пункт 24.5.1.(2) Регламента ИЗ).

В отношении доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» следует отметить, что данные доводы отсутствовали в первоначальных материалах возражения и, таким образом, на основании пункта 2.5 Правил ППС не анализировались.

Также следует отметить, что источники информации [7]-[10] являются словарно-справочной литературой и содержащиеся в них сведения не изменяют сделанные выше выводы.

Что касается представленных патентообладателем источников информации [13]-[16], то содержащиеся в них сведения о свойствах пеностекла и асбеста приведены для сведения.

В отношении представленных патентообладателем источников информации [17]-[19] необходимо отметить следующее.

Как было указано выше, данные источники информации не были представлены патентообладателем, и, таким образом, не могли быть проанализированы.

Что касается представленных патентообладателем источников информации [20], [21], то содержащиеся в них сведения не могут быть включены в уровень техники ввиду того, что патентообладателем не представлено документальное подтверждение их общедоступности до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 27.06.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2450993 признать недействительным частично и выдать новый патент на изобретение с формулой, представленной патентообладателем 05.04.2019.**

(21) 2010152920/03

(51) МПК

**C04B 28/26** (2006.01)

**C04B 38/10** (2006.01)

**C04B 111/20** (2006.01)

**C04B 111/28** (2006.01)

(57)

Состав для изготовления теплоизоляционного материала, включающий отверждаемую основу в виде 30-50%-ного натриевого жидкого стекла с силикатным модулем 2,8-4,5, отвердитель на основе натриевых солей неорганических фторсодержащих кислот, компонент, образующий пену, наполнитель и воду, отличающийся тем, что в качестве натриевых солей неорганических фторсодержащих кислот используют натрия гексафтортитанат ( $\text{Na}_2\text{TiF}_6$ ) или смесь натрия гексафтортитанат ( $\text{Na}_2\text{TiF}_6$ ) и натрия гексафторсиликат ( $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ) при любом соотношении компонентов, а в качестве компонента, образующего пену, используют или натриевую, или триэтаноламмонийную соль лаурилсульфата при следующем содержании компонентов, мас. %:

Отверждаемая основа - 30-50%-ное натриево жидкое стекло с силикатным модулем 2,8-4,5	71-77
Отвердитель - натрия гексафтортитанат ( $\text{Na}_2\text{TiF}_6$ ), или смесь натрия гексафтортитанат ( $\text{Na}_2\text{TiF}_6$ ) и натрия гексафторсиликат ( $\text{Na}_2\text{SiF}_6$ ) при любом соотношении компонентов	8,5-9,1
Компонент, образующий пену, - или натриевая, или триэтаноламмонийная соль лаурилсульфата	0,9-1,2
Наполнитель - или асбест-хризотил, или	

полипропиленовое волокно, или рубленое  
базальтовое волокно, или их смеси при любом  
соотношении компонентов

2,4-3,4

Вода

Остальное

- (56) RU 2010135049 A, 27.02.2012  
US 3850650 A, 26.11.1974  
RU 2293073 C1, 10.02.2007  
RU 2126370 C1, 20.02.1999  
RU 2243335 C1, 27.12.2004  
RU 2228314 C2, 10.05.2004  
SU 1103785 A3, 15.07.1984  
UA 68635 A, 16.08.2004  
RU 2055820 C1, 10.03.1996  
SU 1834870 A3, 15.08.1993  
WO 2004/110951 A1, 23.12.2004

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет  
использовано описание в редакции от 23.12.2011.