

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» (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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2602553, поступившее 28.01.2019 от ООО «ВНИИЭИМ» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2602553 на изобретение «Необрастающая эмаль Прогидроф» выдан по заявке № 2015116554/05 с приоритетом от 29.04.2015 на имя Российской Федерации, от имени которой выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации (Минпромторг России) (далее - патентообладатель). Указанный патент действует со следующей формулой:

«Необрастающая эмаль, состоящая из отвердителя аминного типа и полуфабриката эмали, представляющего собой суспензию пигментов и наполнителей в растворе эпоксидного пленкообразующего, синтезированного из ароматически сопряженного гидроксифенилена и содержащего углерод технический и аэросил, отличающаяся тем, что

полуфабрикат эмали дополнительно содержит жидкий фторированный модификатор, твердый мелкодисперсный фторированный модификатор при следующем соотношении ингредиентов в полуфабрикате эмали, мас. %:

углерод технический	1,5-2,5
аэросил	2,5-3,5
жидкий фторированный модификатор	2,5-4,5
твердый мелкодисперсный фторированный модификатор	3,5-5,0
раствор эпоксидного пленкообразующего	до 100

при этом раствор эпоксидного пленкообразующего содержит пигменты и наполнители в виде фторированного мелкодисперсного фторопласта 2,5-4,5 мас. % и перфторполиэфирной жидкости 3,5-5,0 мас. %, а в качестве отвердителя используют гамма-аминопропилтри-этоксисилан АГМ-9.»

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники, а также несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В подтверждение данных доводов в возражении отмечено следующее:

- в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения об экспериментальном подтверждении эффекта противообрастания гидрофобного покрытия судна;

- олигомер гидрохинона не может быть получен добавлением в реактор резорцина;

- в материалах к оспариваемому патенту отсутствуют экспериментальные сведения, подтверждающие достижение технических результатов по сравнению с ближайшим аналогом (композиция, известная из

патента RU 2307143, опубликованного 27.09.2007 (далее – [1]), а также реализацию назначения эмали по оспариваемому патенту, заключающуюся в противообрастании.

Также в возражении отмечено, что в оспариваемом патенте свойства олигомера гидрохинона при применении вместо гидрохинона резорцина изменились по сравнению с олигомером гидрохинона, известным из патента RU 2535678, опубликованного 20.12.2014 (далее – [2]).

В свою очередь, в возражении лицо, подавшее возражение, ссылается на протоколы испытаний, представленные патентообладателем и касающиеся возражений, поступивших 26.01.2017 и 24.05.2017 против выдачи оспариваемого патента. По мнению лица, подавшего возражение, данные протоколы содержат сведения о том, что эмаль по оспариваемому патенту наносится на загрунтованные образцы двумя слоями. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, без указанной грунтовки нанесение второго слоя эмали по оспариваемому патенту является проблематичным ввиду того, что адгезия к металлу и пластику не будет происходить.

При этом, необходимо обратить внимание, что указанные протоколы не представлены с возражением.

Также в возражении лицо, подавшее возражение, ссылается на доводы возражений, поступивших 26.01.2017 и 24.05.2017 против выдачи оспариваемого патента и, при этом, не приводит их в данном возражении.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- письмо от 29.02.2016 от ФГУП "ЦНИИ конструкционных материалов "Прометей" (далее – [3]);

- ТУ 2313-160-07516250-2015 ЭМАЛЬ АРГОФ 09.027 (титульный лист), дата введения 2015 год (далее – [4]).

В свою очередь, следует отметить, что от лица, подавшего возражение, 18.03.2019 поступили дополнительные материалы, в которых содержатся доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

Также в данных дополнительных материалах приведены сведения сравнительного анализа способа получения эмали по оспариваемому патенту со способом получения композиции, известной из патента RU 2221816, опубликованного 20.02.2004 (далее – [5]), а также сведения сравнительного анализа эмали по оспариваемому патенту с композициями, известными из патента [1] и ТУ 2313-001-59729972-2004 (далее – [6]).

В свою очередь, в указанных дополнительных материалах отмечено, что эмаль по оспариваемому патенту не может маркироваться товарным знаком «АРГОФ», принадлежащим лицу, подавшему возражение, по свидетельству RU 320033, опубликованному 12.03.2007 (далее – [7]).

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

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

С учётом даты подачи заявки (29.04.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс 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 октября 2008г № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 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 4 статьи 1350 изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности,

сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 10.7.4.3.(1.1) Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 10.7.4.3.(4) Регламента ИЗ для характеристики композиций используются, в частности, следующие признаки:

- качественный состав (ингредиенты);
- количественный состав (содержание ингредиентов);

Согласно пункту 10.7.4.5 Регламента ИЗ в описании показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно, путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются. Также приводятся 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. Если ингредиент композиции выражен в виде группы химических соединений, описываемых общей структурной формулой, то приводятся примеры композиций, содержащих химические соединения с разными по химической природе радикалами с подтверждением возможности реализации указанного назначения. В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере, равняется 100%).

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 заявителем в формуле изобретения.

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.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, представленных на дату её подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение в том, что документы заявки, представленные на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для

осуществления изобретения по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники.

Данный вывод обусловлен следующим.

В материалах заявки, представленных на дату подачи заявки, по который выдан оспариваемый патент, указаны следующие сведения:

- примеры, в которых указаны ингредиенты, входящие в состав композиции (эмали) по оспариваемому патенту, их характеристика и количественное содержание, которое находится в пределах указанного в формуле по данному патенту интервала значений (см. стр. 3 абзац 1 снизу – стр. 4 абзац 6, стр. 5 абзац 3 снизу – стр. 6 абзац 8, стр. 9 табл. 1) (см. пункт 10.7.4.3.(4), 10.7.4.5.(2) Регламента ИЗ);

- о способе получения композиции (эмали) по оспариваемому патенту (см. стр. 6 абзац 4 снизу – стр. 7 абзац 10) (см. пункт 10.7.4.5.(2) Регламента ИЗ);

- о достижении технических результатов, заключающихся в снижении возможности прикрепления обрастателей, в снижении удельного износа покрытия по массе и в увеличении краевого угла смачивания покрытия (см. стр. 3 абзац 4) (см. пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ);

- о причинно-следственной связи между признаками формулы по оспариваемому патенту и техническими результатами, заключающимися в снижении возможности прикрепления обрастателей, в снижении удельного износа покрытия по массе и в увеличении краевого угла смачивания покрытия (см. стр. 7 абзац 2 снизу, стр. 10 табл. 2) (см. 10.7.4.3.(1.1) Регламента ИЗ).

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся отсутствия в описании, представленном на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, сведений об экспериментальном подтверждении эффекта противообрастания гидрофобного покрытия судна, следует отметить, что эффект противообрастания достигается, в частности, за счет наличия в составе эмали по оспариваемому патенту фторированного

мелкодисперсного фторопласта (см. стр. 7 абзац 2 снизу описания, формула по оспариваемому патенту).

При этом, специалисту в данной области техники известны свойства фторопласта, в частности, свойство противообрастания (см. «Известия Самарского научного центра Российской академии наук. Общие вопросы экологии. Промышленная экология», научная статья В.Ф. Каблов, В.Е. Костин, Н.А. Соколова. «Экологически безопасные противообрастающие покрытия на основе фторопласта», том 12, № 1(8), 2010, поступила в печать 04.10.2010).

Таким образом, наличие в описании, представленном на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, сведений об экспериментальном подтверждении эффекта противообрастания гидрофобного покрытия судна не является необходимым.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что олигомер гидрохинона не может быть получен добавлением в реактор резорцина, необходимо отметить следующее.

В материалах заявки, представленных на дату ее подачи и по которой выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о том, что для синтеза эпоксидного пленкообразующего компонента эмали по оспариваемому патенту используется ароматически сопряженный гидроксифенилен (олигомер гидрохинона) (см. стр. 9 табл. 1).

При этом, следует отметить, что в качестве аналога эмали по оспариваемому патенту в описании заявки, представленном на дату ее подачи, указана композиция, известная из патента [1].

В свою очередь, в указанном патенте [1] содержатся сведения о том, что ароматически сопряженный гидроксифенилен, т.е. олигомер гидрохинона, может быть получен из компонентов, одним из которых является резорцин (см. стр. 3 абзац 6 описания, табл. 1).

Таким образом, из уровня техники известна технология получения олигомера гидрохинона из компонентов, одним из которых является резорцин.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что в материалах к оспариваемому патенту отсутствуют экспериментальные сведения, подтверждающие достижение технических результатов по сравнению с ближайшим аналогом (композиция, известная из патента [1]), а также реализацию назначения эмали по оспариваемому патенту, заключающегося в противообрастании, необходимо отметить следующее.

В материалах заявки, представленных на дату ее подачи и по которой выдан оспариваемый патент, содержатся сведения о сравнении эмали по оспариваемому патенту и ближайшего к ней аналогу (композиция, известная из патента [1]), подтверждающие достижение технических результатов, заключающихся в снижении возможности прикрепления обрастателей, в снижении удельного износа покрытия по массе и в увеличении краевого угла смачивания покрытия (см. стр. 10 табл. 2).

При этом, следует отметить, что указанные сведения получены в результате испытаний (см. стр. 8 абзац 1 описания), принятых в той области техники, к которой относится эмаль по оспариваемому патенту (см. пункт 10.7.4.5 Регламента ИЗ).

В отношении возможности реализации назначения решения по оспариваемому патенту, заключающегося в противообрастании, следует отметить, что как было указано в заключении выше, данная реализации обусловлена, в частности, наличием в составе эмали по оспариваемому патенту такого компонента как фторированного мелкодисперсного фторопласта.

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

В описании к оспариваемому патенту (см. стр. 5 абзац 11 снизу - стр. 7 абзац 2) приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление решения по оспариваемому патенту в том виде, как оно охарактеризовано в формуле данного патента, в частности, приведен порядок действий над компонентами эмали для ее получения.

При этом, возможность реализации назначения решения по оспариваемому патенту, заключающегося в возможности необрастания проанализирована в заключении выше.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что в оспариваемом патенте свойства олигомера гидрохинона при применении вместо гидрохинона резорцина изменились по сравнению с олигомером гидрохинона, известным из патента [2], необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту гидрохинон используется вместе с резорцином для получения ароматически сопряженного олигомера гидрохинона красно-коричневого цвета со среднечисленной молекулярной массой 340 у.е. (см. стр. 5 абзац 6-11 снизу).

При этом, необходимо обратить внимание, что в патенте [2] отсутствуют какие-либо сведения о олигомере гидрохинона, полученном именно при взаимодействии гидрохинона с резорцином.

В свою очередь, согласно сведениям, содержащимся в патенте [2], олигомер гидрохинона черного цвета является смесью гидрохинона, его димера и тримера с ароматическим сопряжением в фениленовой цепи (ср. численная Мол. масса около 350 Дальтонов) (см. стр. 3 абзац 3 снизу).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что олигомер гидрохинона, известный из патента [2], получается без резорцина и,

следовательно, обладает иным химическим составом, что, в свою очередь, и определяет его химико-физические свойства, в т.ч. и цвет.

При этом, необходимо обратить внимание, что в патенте [1] (ближайший аналог эмали по оспариваемому патенту) (см. стр. 3 абзац 6, 8 описания) ароматически сопряженный олигомер гидрохинона, полученный, в частности, с применением резорцина также как и ароматически сопряженный олигомер гидрохинона по оспариваемому патенту имеет красно-коричневый цвет.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, ссылающихся на доводы возражений, поступивших 26.01.2017 и 24.05.2017, против выдачи оспариваемого патента, а также ссылающихся на протоколы испытаний, представленные патентообладателем и касающихся указанных возражений, необходимо отметить следующее.

Как было указано выше, данные доводы и протоколы не были представлены с возражением.

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что возражениям, поступившим 26.01.2017 и 24.05.2017, а также материалам к ним, в т.ч. протоколам испытаний, была дана оценка в решениях Роспатента от 24.05.2017 и 09.08.2017 соответственно, в которых было отмечено, что содержащиеся в материалах указанных возражений доводы и протоколы не опровергают выводы о соответствии решения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что эмаль по оспариваемому патенту наносится на загрунтованные образцы двумя слоями и без указанной грунтовки нанесение второго слоя является проблематичным ввиду того, что адгезия к металлу и пластику не будет происходить, необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту эмаль наносят кистью, валиком или распылением на поверхность (см. стр. 7 абзац 2).

Ввиду того, что в патенте отсутствуют сведения о загрузке испытываемых образцов, а также количестве слоев наносимой на поверхность эмали и, в свою очередь, содержатся сведения о достижении технического результата, заключающегося в увеличении краевого угла смачивания покрытия (больше 90° (см. табл. 2), т.е. покрытие становится гидрофобным), то можно сделать вывод о том, что адгезия (сцепление) между слоем эмали и материалом поверхности испытываемого образца происходит.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, приведенных в дополнительных материалах и касающихся сведений сравнительного анализа способа получения эмали по оспариваемому патенту со способом получения композиции, известной из патента [5], а также сравнительного анализа эмали по оспариваемому патенту с композицией, известной из ТУ [6] следует отметить, что данные сравнительные анализы, а также источники информации [5], [6] отсутствовали в возражении.

Таким образом, данные доводы изменяют мотивы возражения и, следовательно, не анализировались (см. пункт 2.5 Правил ППС).

В отношении доводов лица, подавшего возражение, приведенных в дополнительных материалах и касающихся того, что эмаль по оспариваемому патенту не может маркироваться товарным знаком «АРГОФ», принадлежащим лицу, подавшему возражение, по свидетельству [7] следует отметить, что данные доводы не относятся к оценке патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту и, соответственно, не анализировались.

В отношении письма [3] и ТУ [4] следует отметить, что содержащиеся в них сведения об использовании товарного знака по свидетельству [7] и применении решения по патенту [1], а также о технических требованиях, относящихся к ЭМАЛИ АРГОФ 09.027, приведены для сведения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.01.2019,
патент Российской Федерации на изобретение № 2602553 оставить в
силе.**