

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – 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 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "Инком ДСК-3", Санкт-Петербург (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2003136803/03(039570), при этом установлено следующее.

Заявлена "Сырьевая смесь для приготовления звукоизоляционного бетона", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной заявителем в первичных материалах заявки, в следующей редакции:

"Сырьевая смесь для приготовления звукоизоляционного бетона, включающая заполнитель, связующее на основе цемента и порообразователь, отличающаяся тем, что в качестве порообразователя использован материал для изготовления saniрующих штукатурок для влажных стен Ceresit CO 84, при следующем соотношении компонентов, масс. %:

Заполнитель	65-67
Связующее	23-24
Пластификатор	0,55- 0,70
Ceresit CO 84	0,16-0,18
Вода	остальное".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята первоначальная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 19.07.2005 об

отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" в соответствии с пунктом 8 статьи 21 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07 февраля 2003 г. № 22-ФЗ (далее – Закон).

По мнению экспертизы, не может быть признано, что признак "компонент сырьевой смеси Ceresit CO 84", охарактеризованный его функцией – порообразователь, и специальным названием - Ceresit CO 84, выражен в формуле изобретения таким образом, что обеспечивается возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового значения, поскольку в описании отсутствуют сведения о составе данного компонента, а также указание источника информации, в котором используемое в заявленной сырьевой смеси вещество описано.

Кроме того, по мнению экспертизы, другие компоненты заявленной смеси охарактеризованы их функциональным назначением: заполнитель, связующее на основе цемента, пластификатор, однако, каждое из указанных функциональных назначений может быть реализовано очень широкими классами материалов и веществ, которые в каждом конкретном случае будут придавать сырьевой смеси и получаемому из нее бетону различные свойства. Экспертиза отмечает, что представленные примеры составов, содержащих в качестве вяжущего только портландцемент марки М400, в качестве заполнителя только песок строительный сеяный, в качестве пластификатора только водную дисперсию поливинилацетата ДЭ 51/10С ор или пластификатор СЗ, не могут быть признаны подтверждающими достаточность охарактеризованных на функциональном уровне признаков в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы изобретения, для получения указанного заявителем

технического результата.

На этом основании экспертиза делает вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость", поскольку в описании и представленных дополнительных документах не приведены средства, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 08.12.2005, обосновал его следующими доводами.

По мнению лица, подавшего возражение, заявителем были представлены материалы, которые содержали сведения, обеспечивающие возможность понимания специалистом смыслового значения признака "Ceresit CO 84", а именно, были представлены каталоги "Хенкель Баутехник" и рекламные проспекты представителя в Российской Федерации компании "Хенкель" – ЗАО "Сектор", из которых известно, что материалы серии " Ceresit" широко и давно известны на рынке высококачественных строительных материалов.

В возражении также отмечено, что качественный и количественный составы продукции компании "Хенкель" являются коммерческой тайной, но специалисты знают, что Ceresit CO 84 – это концентрат добавки, который используют для получения пористых saniрующих штукатурок при осушении и оштукатуривании влажных и засоленных стен, при этом в заявленном изобретении указанный материал проявляет неожиданные свойства, которые в совокупности с другими существенными признаками изобретения обеспечивают существенное повышение звукоизоляционных свойств полученного из заявленной смеси бетона.

Лицо, подавшее возражение, также отмечает, что информация о материале Ceresit CO 84 известна, помимо многочисленных упоминаний в сети Internet, также из многих отечественных журналов строительно-информационного направления, таких как, "СтройБизнесМаркет", "Стройорбита". В частности, по мнению лица, подавшего возражение из статьи : Обзор материалов Ceresit фирмы "Хенкель" , ж-л "Обустройство", изд. РИО "Окейпресс", 12, 2002 [1] известны такие "свойства штукатурки, изготовленной с использованием Ceresit CO 84, как: предотвращение появления высолов на поверхности; удаление влаги из стен; хорошая технологичность; предотвращение поступления атмосферной влаги в стены; экологическая безопасность", а также область применения, и технические характеристики материала Ceresit CO 84.

На основании приведенных доводов, по мнению лица, подавшего возражение, можно утверждать, что на дату подачи заявки функции и свойства заявленного материала были известны специалистам и информация, указанная в п. 3.3.4. Правил заявителем была представлена.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий

над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно пункта 3.3.4. Правил ИЗ, если в качестве признака изобретения указано известное вещество сложного состава, допускается использование его специального названия с указанием функции или свойства этого вещества и его основы. В этом случае в описании изобретения приводится источник информации, в котором это вещество описано.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 3.3.1 Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно подпункта (3) пункта 19.4.Правил ИЗ при проверке формулы изобретения устанавливается, соблюдено ли условие, приведенное в подпункте (4) пункта 3.3.1. Правил ИЗ.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1.Правил ИЗ проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах 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, 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 подпункта (3) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при несоблюдении хотя бы одного из указанных в подпункте (2) Пункта 19.5.1. Правил ИЗ требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Анализ материалов заявки показал следующее.

В формуле изобретения содержится признак "в качестве порообразователя использован материал для изготовления санирующих штукатурок для влажных стен Ceresit CO 84". Следует согласиться с экспертизой, что данный компонент сырьевой смеси охарактеризован только специальным названием Ceresit CO 84 и его функцией – порообразователь. При этом в описании отсутствуют сведения о качественном и количественном составе данного компонента, а также источник информации, в котором используемый в сырьевой смеси компонент Ceresit CO 84 описан согласно п.3.3.4. Правил ИЗ. Таким образом, не может быть признано, что данный признак выражен в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания.

Что же касается указанных лицом, подавшим возражение, источников информации, то отметить, что в представленных заявителем источниках, информация о материалах "Ceresit" носит рекламный характер и не содержит никаких данных о качественном и количественном составе

материала Ceresit CO 84.

Таким образом, в материалах заявки не приведены средства, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, и, поскольку данное требование не соблюдено, отсутствуют основания для признания заявленного изобретения соответствующим условию патентоспособности промышленная применимость согласно п.п. 19.5.1.(2) и 19.5.1.(3) Правил ИЗ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.12.2005 и оставить в силе решение Федерального института промышленной собственности об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 19.07.2005.