

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии палаты по патентным спорам

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 05.03.2014 от компании ИТАЛЧЕМЕНТИ С.П.А., Италия (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 06.09.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2010107039/03, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Композиция цемента с высокой фотокаталитической активностью и улучшенной реологией», совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 22.11.2012, в следующей редакции:

«1. Применение фотокаталитической композиции цемента в виде краски, обрызга или штукатурки для образования защитного покрытия на поверхности, причем композиция включает:

а) суперразжижитель, выбранный из сульфированного нафталина или акрилового полимера;

б) по меньшей мере, один эфир целлюлозы с вязкостью в диапазоне 300-7000 мПа·с;

с') по меньшей мере, один адгезионный полимер, выбранный из этиленового полимера, акрилового полимера и терполимера, включающего в качестве сомономеров, по меньшей мере, один эфир акриловой кислоты и спирта и, по меньшей мере, один эфир винилового спирта и карбоновой кислоты; или

с'') латекс, выбранный из акриловых, стирольных и бутадиеновых латексов, совместно с водой, фотокатализатором, гидравлическим вяжущим и наполнителем, и не содержит крахмала и его химически модифицированных производных.

2. Фотокаталитическая композиция цемента для применения по п.1, включающая:

а) суперразжижитель, выбранный из сульфированного нафталина или акрилового полимера;

б) по меньшей мере, один эфир целлюлозы с вязкостью в диапазоне 300-7000 мПа·с;

с') по меньшей мере, один адгезионный полимер, выбранный из этиленового полимера, акрилового полимера и терполимера, включающего в качестве сомономеров, по меньшей мере, один эфир акриловой кислоты и спирта и, по меньшей мере, один эфир винилового спирта и карбоновой кислоты; или в качестве альтернативы с')

с'') латекс, выбранный из акриловых, стирольных и бутадиеновых латексов, совместно с водой, фотокатализатором, гидравлическим вяжущим и наполнителем, и не содержит крахмала и его химически модифицированных производных.

3. Композиция по п.2, в которой компонент б) состоит только из одного эфира целлюлозы с вязкостью в диапазоне 5000-7000 мПа·с.

4. Композиция по п.2, в которой компонент б) состоит из первого эфира целлюлозы с вязкостью в диапазоне 500-7000 мПа·с и второго эфира целлюлозы с вязкостью в диапазоне 300-1000 мПа·с.

5. Композиция по п.4, в которой весовое отношение указанных первого и второго эфиров целлюлозы находится в диапазоне 1/2 - 2/1.

6. Композиция по п.4, в которой указанные первый и второй эфиры целлюлозы состоят соответственно из Culminal 6000 PR и Culminal 500 PF.

7. Композиция по п.6, в которой весовое отношение указанных первого и второго эфиров целлюлозы составляет 2,8/4,2.

8. Композиция по п.2, включающая компоненты а), б), с') или с'') со следующим содержанием мас. %:

а) 0,35-1%;

б) 0,1-0,8%;

с') или с'') 1-5%.

9. Композиция по п.2, в которой количество фотокатализатора находится в диапазоне 0,3-3 мас. %.

10. Композиция по п.2, в которой количество фотокатализатора составляет 1,5 мас. %.

11. Композиция по любому из пп.2-10 с отношением вода/вяжущее в диапазоне 0,3-1,5.

12. Композиция по любому из пп.2-10 с отношением вода/вяжущее в диапазоне 0,6-1,5 и гранулометрией сухой смеси <0,3 мм, пригодная в качестве краски.

13. Композиция по любому из пп.2-10 с отношением вода/вяжущее в диапазоне 0,4-1 и гранулометрией сухой смеси <0,6 мм, пригодная в качестве обрызга.

14. Композиция по любому из пп.2-10 с отношением вода/вяжущее в диапазоне 0,3-0,8 и гранулометрией сухой смеси около 1 мм, пригодная в качестве штукатурки.

15. Сухая предварительно приготовленная смесь с составом по любому из пп.2-14 не содержащая воды.

16. Фотокаталитическое покрытие, характеризующееся тем, что оно состоит из жидкого строительного раствора, образованного смесью с водой предварительно приготовленной смеси по п.15.

17. Изделие из отвержденного цемента, содержащее состав по п.15.

18. Применение органических добавок:

а) суперразжижитель, выбранный из сульфированного нафталина или акрилового полимера;

б) по меньшей мере, один эфир целлюлозы с вязкостью в диапазоне 300-7000 мПа·с;

с') по меньшей мере, один адгезионный полимер, выбранный из этиленового полимера, акрилового полимера и терполимера, включающего в качестве сомономеров, по меньшей мере, один эфир акриловой кислоты и спирта и, по меньшей мере, один эфир винилового спирта и карбоновой кислоты; или в качестве альтернативы с')

с'') латекс, выбранный из акриловых, стирольных и бутадиеновых латексов, совместно с водой, фотокатализатором, гидравлическим вяжущим и наполнителем, и без добавления крахмала и его химически модифицированных производных для получения фотокаталитической композиции цемента по любому из пп. 2-14».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении Роспатента указано, что предложения по независимым пунктам 1, 2, 15, 16, 17, 18 предложенной формулы явным образом следуют для специалиста из уровня техники ввиду известности сведений из следующих источников информации:

- заявка WO 98/05601, опубликованная 12.02.1998 (далее – [1]);
- заявка EP 0885857, опубликованная 23.12.1998 (далее – [2]);
- патент RU 2222508, опубликованный 27.01.2004 (далее – [3]).

В решении Роспатента также обращается внимание на известность из материалов [1] и [2] признаков, содержащихся в зависимых пунктах 3, 8-14 упомянутой формулы.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель отметил следующие.

По мнению заявителя, «в решении об отказе был сделан вывод о том, что пп. 4-7 формулы изобретения являются патентоспособными».

При этом с возражением представлена скорректированная формула. Заявитель просит принять к рассмотрению данную формулу и отмечает, что она уточнена путем включения в ее независимый пункт 2 (и соответственно в другие независимые пункты, которые связаны с независимым пунктом 2) признаков из зависимого пункта 4 и исключения из нее зависимого пункта 3.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты международной подачи заявки (24.07.2008), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений

включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, изобретению представляется 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие

единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Сущность изобретения выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Заявитель не оспаривает сделанный в решении Роспатента вывод о том, что изобретения по независимым пунктам 1, 2, 15, 16, 17, 18 формулы, характеризующей заявленную группу изобретений, не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом заявитель с возражением представил уточненную формулу, скорректированную путем включения в ее независимый пункт 2 (и, соответственно, в другие независимые пункты, которые связаны с независимым пунктом 2) признаков из зависимого пункта 4 и исключения из нее зависимого пункта 3.

В решении Роспатента не приведены источники информации, из которых были бы известны признаки зависимых пунктов 4-7 упомянутой выше формулы.

Коллегия приняла к рассмотрению данную формулу (пункт 4.9 Правил) и на основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены на дополнительный поиск.

По результатам проведенного поиска 20.11.2014 был представлен отчет и заключение экспертизы, согласно которым группа изобретений по измененной заявителем и представленной с возражением формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленной группы изобретений патентоспособной в объеме упомянутой выше уточненной формулы, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 05.03.2014, отменить решение Роспатента от 06.09.2013 и выдать по заявке №2010107039/03 патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной заявителем 05.03.2014, в следующей редакции:

(21) 2010107039/03

(51)МПК

C04B 41/48 (2006.01)

C04B 28/02 (2006.01)

(57)

1. Применение фотокаталитической композиции цемента в виде краски, обрызга или штукатурки для образования защитного покрытия на поверхности, причем композиция включает:

а) суперразжижитель, выбранный из сульфированного нафталина или акрилового полимера;

б) первый эфир целлюлозы с вязкостью в диапазоне 500-7000 мПа·с и второй эфир целлюлозы с вязкостью в диапазоне 300-1000 мПа·с;

с') по меньшей мере, один адгезионный полимер, выбранный из этиленового полимера, акрилового полимера и терполимера, включающего в качестве сомономеров, по меньшей мере, один эфир акриловой кислоты и спирта и, по меньшей мере, один эфир винилового спирта и карбоновой кислоты; или

с'') латекс, выбранный из акриловых, стирольных и бутадиеновых латексов, совместно с водой, фотокатализатором, гидравлическим вяжущим и наполнителем, и не содержит крахмала и его химически модифицированных производных.

2. Фотокаталитическая композиция цемента для применения по п.1, включающая:

а) суперразжижитель, выбранный из сульфированного

нафталина или акрилового полимера;

б) первый эфир целлюлозы с вязкостью в диапазоне 500-7000 мПа·с и второй эфир целлюлозы с вязкостью в диапазоне 300-1000 мПа·с;

с') по меньшей мере, один адгезионный полимер, выбранный из этиленового полимера, акрилового полимера и терполимера, включающего в качестве сомономеров, по меньшей мере, один эфир акриловой кислоты и спирта и, по меньшей мере, один эфир винилового спирта и карбоновой кислоты; или в качестве альтернативы с')

с'') латекс, выбранный из акриловых, стирольных и бутадиеновых латексов, совместно с водой, фотокатализатором, гидравлическим вяжущим и наполнителем, и не содержит крахмала и его химически модифицированных производных.

3. Композиция по п.2, в которой весовое отношение указанных первого и второго эфиров целлюлозы находится в диапазоне 1/2 - 2/1.

4. Композиция по п.2, в которой указанные первый и второй эфиры целлюлозы состоят соответственно из Culminal 6000 PR и Culminal 500 PF.

5. Композиция по п.4, в которой весовое отношение указанных первого и второго эфиров целлюлозы составляет 2,8/4,2.

6. Композиция по п.2, включающая компоненты а), б), с') или с'') со следующим содержанием мас. %:

а) 0,35-1%;

б) 0,1-0,8%;

с') или с'') 1-5%.

7. Композиция по п.2, в которой количество фотокатализатора находится в диапазоне 0,3-3 мас.%.

8. Композиция по п.7, в которой количество фотокатализатора составляет 1,5 мас.%.

9. Композиция по любому из пп.2-8 с отношением вода/вяжущее в диапазоне 0,3-1,5.

10. Композиция по п.2 с отношением вода/вяжущее в диапазоне 0,6-1,5 и гранулометрией сухой смеси <0,3 мм, пригодная в качестве краски.

11. Композиция по п.2 с отношением вода/вяжущее в диапазоне 0,4-1 и гранулометрией сухой смеси <0,6 мм, пригодная в качестве обрызга.

12. Композиция по п.2 с отношением вода/вяжущее в диапазоне 0,3-0,8 и гранулометрией сухой смеси около 1 мм, пригодная в качестве штукатурки.

13. Сухая предварительно приготовленная смесь с составом по любому из пп.2-12 не содержащая воды.

14. Фотокаталитическое покрытие, характеризующееся тем, что оно состоит из жидкого строительного раствора, образованного смесью с водой предварительно приготовленной смеси по п.13.

15. Изделие из отвержденного цемента, содержащее состав по п.13.

16. Применение органических добавок, таких как:

а) суперразжижитель, выбранный из сульфированного нафталина или акрилового полимера;

б) первый эфир целлюлозы с вязкостью в диапазоне 500-7000 мПа·с и второй эфир целлюлозы с вязкостью в диапазоне 300-1000 мПа·с;

с') по меньшей мере, один адгезионный полимер, выбранный из этиленового полимера, акрилового полимера и терполимера, включающего в качестве сомономеров, по меньшей мере, один эфир акриловой кислоты и спирта и, по меньшей мере, один эфир винилового спирта и карбоновой кислоты; или в качестве альтернативы с')

с'') латекс, выбранный из акриловых, стирольных и бутадиеновых латексов, совместно с водой, фотокатализатором, гидравлическим вяжущим и наполнителем, и без добавления крахмала и его химически модифицированных производных для получения фотокаталитической композиции цемента по любому из пп. 2-12.

☒ Приоритеты:

26.07.2007

WO 98/05601 A, 12.02.1998;

EP 0885857 C1, 23.12.1998

RU 2222508 C1, 27.01.2004;

EA 200601073, 27.10.2006