

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

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 возражение Э.А.Дружинина (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.08.2015, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2523504, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2523504 на изобретение “Фильтрующий материал” выдан по заявке №2000129245/12 с приоритетом от 23.11.2000 на имя Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова, и Филатова Ю.Н. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Фильтрующий материал, выполненный в виде двухслойной ленты, содержащей подложку и рабочий слой из перхлорвиниловых волокон, и используемый для измерения концентраций альфа-радиоактивных элементов и изотопов методом спектрометрии, причем рабочий слой ленты состоит из волокон диаметром 0,3-0,5 мкм, а слой-подложка состоит из проклеенных между собой волокон диаметром 5-7 мкм, отличающийся тем, что материал дополнительно содержит третий прикрывающий слой, расположенный поверх рабочего слоя и состоящий из волокон диаметром 5-7 мкм.

2. Фильтрующий материал по п.1, отличающийся тем, что он характеризуется сопротивлением потоку воздуха при скорости 1 см/с, равным 16 ± 2 Па, и коэффициентом проскока частиц масляного тумана с радиусом 0,15-0,17 мкм при скорости фильтрации 170 см/с не более 10%.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности “новизна” (см. корреспонденцию, поступившую 05.10.2015).

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не является новым ввиду известности сведений из следующих материалов (копии):

- Дружинин Э.А. и др., Многокомпонентные нетканые материалы ФП из супертонких волокон для сверхчистых технологий, Сборник докладов международного симпозиума «Фильтровальные нетканые материалы» 12-14 октября 1993, г. Серпухов, 1093 г., титульный лист, с.17, 105-108, 110, 154, 155 (всего 5 л.) (далее – [1]);

- Петрянов И.В. и др., Волокнистые фильтрующие материалы ФП, М, Издательство «Знание», 1968, подписано к печати 27.06.1968, титульный лист, с.34, 68-71 (всего 3 л.) (далее – [2]);

- Э.А. Дружинин, Производство и свойства фильтрующих материалов Петрянова из ультратонких полимерных волокон, М., ИздАТ, 2007, подписано к печати 29.12.2006, титульный лист, с.213, 215 (всего 2 л.) (далее – [3]).

В возражении указано, что «все как бы существенные признаки» изобретения по оспариваемому патенту известны из источника информации [1]. При этом отмечено, что ряд признаков независимого пункта формулы данного изобретения являются несущественными.

В возражении также обращается внимание, что в книге [2] приведены сведения «об электростатических зарядах на волокнах ФП и сведения о средствах анализа аэрозолей, которые используют исключительные свойства материалов ФП».

В отношении источника информации [3] в возражении отмечено, что данный источник информации приведен «для полноты доказательной базы известности приема прикрытия основного фильтрующего слоя в трехслойной композиции фильтрующего материала ФП».

Кроме того, в возражении указывается, что в силу положений пункта 3 статьи 19 Закона приоритет изобретения по оспариваемому патенту должен быть установлен «по дате поступления дополнительного документа – ходатайства патентообладателя, а именно 14.11.2012». При этом, по мнению лица, подавшего возражение, Роспатент неправомерно в рамках рассмотрения возражения от 17.08.2012 по указанному ходатайству патентообладателя «изменил формулу изобретения по патенту РФ 2188694», в связи с чем был выдан оспариваемый патент с уточненной формулой.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 05.04.2016 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве патентообладателя отмечено, что из сборника докладов [1] не известен признак изобретения по оспариваемому патенту «рабочий слой ленты состоит из волокон диаметром 0,3-0,5 мкм».

Кроме того, в отзыве указано, что прикрывающий слой в материале по оспариваемому патенту выполняет иные функции, чем верхний слой - «предфильтр» в материале, известном из сборника докладов [1]. Различие в функциях упомянутых материалов, по мнению патентообладателя, следует из сведений, приведенных в источнике

информации: «Очистка промышленных газов фильтрами», издательство «Химия», Москва, 1970 г., с. 104-105 (далее – [4]).

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

С учетом даты подачи заявки (23.11.2000), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 с изменениями и дополнениями от 08.07.1999 №133 и от 13.11.2000 № 223 (далее – Правила ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно неизвестно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5.2. Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом 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 пункту 22.3. Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в

источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для отчетов о научно-исследовательских работах, пояснительных записок к опытно-конструкторским работам и другой конструкторской, технологической и проектной документации, находящейся в органах научно-технической информации, - дата их поступления в эти органы;

- для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку;

- для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования.

Согласно пункту 3 статьи 19 Закона приоритет может быть установлен по дате поступления дополнительных материалов, если они оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, которая подана до истечения трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления Патентного ведомства о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения.

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.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Представленные с возражением копии страниц сборника докладов [1] не содержат выходных данных печатного издания (издательство, дата подписания в печать и т.п.). При этом лицом, подавшим возражение, не представлено каких-либо материалов, которые подтверждали бы общедоступность данного сборника до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту. На странице 17 сборника докладов [1] действительно имеется штамп библиотеки «ЦЕНТР. НАУЧ. ТЕХНИЧЕСК. БИБЛИОТЕКА легкой промышленности». Однако материалы возражения не содержат документов, свидетельствующих о дате поступления сборника докладов [1] в данную библиотеку.

Таким образом, сборник докладов [1] не может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, анализ представленных с возражением страниц сборника докладов [1] показал, что данные страницы не содержат сведений о всех признаках, приведенных в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Так, описанный на страницах 106-108, 110 сборника докладов [1] материал ФПП-ВЭС не характеризуется тем же назначением, что и материал по оспариваемому патенту - «для измерения концентраций альфа-радиоактивных элементов и изотопов методом спектрометрии». Кроме того, материал по оспариваемому патенту отличается от материала ФПП-ВЭС величиной диаметра волокон рабочего слоя: материал по оспариваемому патенту состоит из волокон, имеющих диаметр 0,3-0,5 мкм, а материал ФПП-ВЭС состоит из равномерной смеси «тонких» волокон диаметром 0,3 мкм и «толстых» волокон диаметром 2 мкм.

Таким образом, даже в случае подтверждения лицом, подавшим возражение, даты, с которой сборник докладов [1] стал общедоступным, представленные с возражением страницы указанного доклада не содержат информации о средстве, которому присущи все признаки, приведенные в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Что касается указания лица, подавшего возражение на несущественность ряда признаков независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, то необходимо отметить следующее.

Из содержания приведенных выше подпунктов 1 и 3 пункта 19.5.2. Правил ИЗ следует, что при проверке соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» во внимание принимаются приведенные в независимом пункте формулы изобретения признаки независимо от того являются они существенными или нет.

Книга [2] является печатным изданием и может быть включена в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту (дата подписания печать этого источника (27.06.1968) т.е. раньше, чем дата приоритета изобретения по данному патенту (23.11.2000)).

На представленных с возражением страницах 34, 68, 69, 70, 71 книги [2] содержится общая информация об электрически заряженных фильтрующих материалах ФП, в том числе, используемых для анализа радиоактивных аэрозолей методами спектрометрии (материал ФПП-5-1,5 для лент ЛФС-1) и методами радиометрии (материал ФПП-15-1,5 для лент НЭЛ).

Однако на упомянутых страницах не приведены сведения о следующих конструктивных признаках, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- наличие рабочего слоя ленты, состоящего из волокон диаметром 0,3-0,5 мкм,
- наличие слоя-подложки, состоящего из проклеенных между собой волокон диаметром 5-7 мкм;
- наличие дополнительного прикрывающего слоя, расположенного поверх рабочего слоя и состоящего из волокон диаметром 5-7 мкм.

Книга [3] является печатным изданием, но не может быть включена в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, поскольку дата подписания в печать этой книги (29.12.2006) более поздняя, чем дата приоритета изобретения по данному патенту (23.11.2000) (см. пункт 22.3. Правил ИЗ).

Что касается указания лица, подавшего возражение, на то, что в силу положений пункта 3 статьи 19 Закона приоритет изобретения по оспариваемому патенту должен быть установлен «по дате поступления дополнительного документа – ходатайства патентообладателя, а именно 14.11.2012», то необходимо отметить следующее.

Положения пункта 3 статьи 19 Закона предусматривают установление приоритета по дате поступления дополнительных материалов, если такие материалы оформлены заявителем в качестве

самостоятельной заявки, которая подана до истечения трехмесячного срока с даты получения заявителем уведомления о невозможности принятия во внимание дополнительных материалов в связи с признанием их изменяющими сущность заявленного решения.

Однако, описанные выше положения не применимы в отношении оспариваемого патента, так как заявка, по которой был выдан данный патент, не была подана на основе дополнительных материалов, признанных изменяющими сущность заявленного изобретения. Соответственно по упомянутой заявке и не был испрашен приоритет по дате подачи дополнительных материалов.

Таким образом, мнение лица, подавшего возражение, о том, что дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту 14.11.2012 неправомерно.

В отношении указания лица, подавшего возражение, на неправомерность действий Роспатента в связи с изменением формулы изобретения по ходатайству патентообладателя 14.11.2012 следует указать следующее.

Упомянутое ходатайство было подано в рамках рассмотрения возражения от 17.08.2012 против действия патента на изобретение № 2188694 в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС. Указанный патент решением Роспатента от 08.05.2013 был признан недействительным частично и был выдан новый патент (оспариваемый патент по настоящему возражению). Данное решение Роспатента может быть оспорено в судебном порядке.

От лица, подавшего возражение, 08.04.2016 поступило особое мнение, в котором содержатся доводы технического характера, по существу повторяющие доводы возражения, а также затронуты вопросы, связанные с процедурой проведения заседания коллегии.

Что касается доводов технического характера, а также вопросов касающихся установления даты приоритета изобретения по

оспариваемому патенту, правомерности включения источников информации в уровень техники, а также правомерности применения Правил ППС в рамках рассмотрения возражения от 17.08.2012, то следует отметить, что все данные вопросы рассмотрены выше в настоящем заключении.

В отношении заполнения граф протокола заседания коллегии от 05.04.2016, следует отметить, что данный протокол оформлен в соответствии с пунктом 4.7 Правил ППС.

Указанные в особом мнении графы протокола: «4. основания выдвинутые коллегией», «б. новые доводы лиц... отсутствующие в первично представленных обращениях» и «10. особое мнение сторон» не заполнены по причине отсутствия на заседании коллегии каких-либо оснований, выдвинутых коллегией, новых доводов лиц, участвующих в рассмотрении возражения, а также представления на заседании коллегии особых мнений сторон. При этом сторонам были даны разъяснения о возможности подачи особого мнения в течении трех рабочих дней с даты проведения заседания коллегии.

Следует подчеркнуть, что на заседании коллегии от лица, подавшего возражение, не поступало каких-либо иных письменных ходатайств или материалов, которые не были бы отражены в протоколе.

Что касается отсутствия на заседании коллегии лица, принимавшего решение по результатам экспертизы, то следует отметить, что участие упомянутого лица не является обязательным (см. п. 4.3 Правил ППС). Указание лица, подавшего возражение, на то, что «отсутствие представителя протоколом проигнорировано» не соответствует действительности. Соответствующая запись внесена в графу 2 протокола заседания коллегии.

В отношении указание лица, подавшего возражение, на то, что в возражении упомянуты два нарушения: «новизна» и «изобретательский уровень» необходимо обратить внимание на то, что в запросе от

25.09.2015 лицу, подавшему возражение, было предложено доплатить пошлину за второе нарушение. В ответ на данный запрос лицом, подавшим возражение, была представлена корреспонденция от 05.10.2015, в которой сообщалось о рассмотрении возражения о признании оспариваемого патента недействительным «только по критерию «новизна».

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2015, патент на изобретение № 2523504 оставить в силе.