

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2188694, поступившее 17.08.2012 от Э. А. Дружинина (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2188694 на изобретение «Фильтрующий материал», выдан по заявке №2000129245/12 с приоритетом от 23.11.2000 на имя Научно-исследовательского физико-химического института им. Л.Я. Карпова и Филатова Юрия Николаевича (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой изобретения:

«1. Фильтрующий материал, выполненный в виде, по крайней мере, двухслойной ленты, содержащей подложку и рабочий слой из перхлорвиниловых волокон, и используемый для измерения концентраций альфа-радиоактивных элементов и изотопов методом спектрометрии, отличающийся тем, что 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.

2. Фильтрующий материал по п. 1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит третий прикрывающий слой, расположенный поверх рабочего слоя и состоящий из волокон диаметром 5-7 мкм.

3. Фильтрующий материал по п. 1 или 2, отличающийся тем, что он характеризуется сопротивлением потоку воздуха при скорости 1 см/с, равным $16^{\pm 2}$ 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 в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

К возражению приложены следующие материалы:

- Ю.Н. Филатов, Электро-формование волокнистых материалов (ЭФВ-процесс), М.: «Нефть и газ», 1997, с.264-269 (далее – [1]);

- И.В. Петрянов, В.И. Козлов, Э.А. Дружинин, Фильтрующие материалы ФП для анализа аэрозолей свободной атмосферы, Труды института прикладной геофизики, вып. 21 «Атмосферные аэрозоли», Гидрометеиздат, 1976, с.3-7 (далее – [2]);

- Э.А. Дружинин, В.И. Козлов, И.В. Петрянов, Фильтрующие материалы ФП для измерения концентраций и анализа аэрозолей, ж-л «Химическая промышленность», №8, 1978, с. 61-63 (далее – [3]);

- Э.А. Дружинин, Производство и свойства фильтрующих материалов Петрянова из ультратонких полимерных волокон, М.: ИздАТ, 2007, с.187, 193, 212-214, 218 (далее – [4]);

- П.М. Щуров, Ю.Н. Филатов, Исследование влияния равномерности волокнистых материалов, получаемых методом электроформования, на их

свойства, Труды ФГУП «Научно-исследовательский физико-химический институт им. Л.Я. Карпова», Восьмые петряновские чтения 28-30 июня 2011года, М.: 2011, с. 69-70, 79 (далее – [5]).

В возражении отмечено, что в источниках информации [2] и [3] раскрыт фильтрующий материал ЛФС-2, при этом, указанному материалу присущи все признаки изобретения по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Кроме того, в возражении подчеркнута, что все признаки изобретения по зависимому пункту 2 формулы оспариваемого патента известны из технологического регламента промышленного производства фильтрующего материала ЛФС-2 Сланцехимического завода в г. Силламяэ.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в своем отзыве, представленном на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 14.11.2012, представил следующие доводы:

- в статье [2] содержатся сведения об однослойном материале;
- материал ЛФС – 2, известный из статьи [3], содержит все признаки изобретения по независимому пункту формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения;
- в зависимом пункте 2 содержится признак «материал дополнительно содержит третий прикрывающий слой, расположенный поверх рабочего слоя и состоящий из волокон диаметром 5-7 мкм», при этом, в возражении не представлено документов, подтверждающих то, что фильтрующий материал ЛФС-2 является трехслойным;
- технологический регламент Сланцехимического завода в г. Силламяэ не приложен к возражению, кроме того, технологический регламент любого предприятия является его внутренним документом и не может считаться общедоступным источником информации;

- источники информации [4] и [5] имеют более позднюю дату публикации, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту, соответственно, не входят в уровень техники.

К отзыву патентообладателя приложена уточненная формула изобретения.

В корреспонденции, поступившей 03.12.2012, лицом, подавшим возражение, дополнительно представлены следующие источники информации:

- 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, 1003, с.105-108 (далее – [6]);

- Петрянов И.В. и др., Волокнистые фильтрующие материалы ФП, М, Издательство «Знание», 1968, с.34, 71 (далее – [7]).

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

С учетом даты подачи заявки (23.11.2000), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности 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 № 1612с изменениями и дополнениями от 08.07.1999 №133 и от 13.11.2000 № 223 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

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 не

известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3, Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена 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.

В соответствии с пунктом 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 нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном органе; для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописи, - дата их поступления в библиотеку.

В соответствии с пунктом 2.5. Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражений против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным 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.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае, если по предложению коллегии палаты по патентным спорам патентообладателем внесены изменения в формулу изобретения, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

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

Анализ доводов сторон в отношении оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» показал следующее.

Приложенные к возражению источники информации [4] и [5] не могут быть включены в уровень техники при оценке патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, поскольку имеют дату выпуска в свет более позднюю, чем дата приоритета изобретения по данному патенту.

Источники информации [6] - [7], представленные в дополнении к возражению, не могут быть приняты для анализа, поскольку они не упоминались в возражении (см. пункт 2.5. Правил ППС).

Что касается технологического регламента Сланцехимического завода в г. Силламяэ, то данный документ указан в возражении для сведения.

В отношении упомянутой в возражении диссертации Э.А. Дружинина «Структурные модификации волокнистых материалов ФП» следует отметить, что материалы возражения не содержат как копии релевантных частей диссертации, так и документов, подтверждающих возможность ознакомления с диссертацией неопределенного круга лиц. При этом, лицо,

подавшее возражение, подтверждает, что данная диссертация не являлась общедоступным источником информации на дату приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

В указанных в возражении источниках информации [2] и [3] содержатся сведения о модификациях фильтрующего материала ЛФС-2.

При этом в статье [3] раскрыта модификация фильтрующего материала ЛФС-2, выполненная в виде двухслойной ленты (см. рис.1 (а) статьи [3]), которая может использоваться, в частности, для измерения концентраций радиоактивных элементов и изотопов методом спектрометрии. Известный из статьи [3] фильтрующий материал является двухслойным, при этом один слой состоит из ультратонких волокон диаметром 0,3 мкм и является основным фильтрующим (рабочим) слоем, а слой-подложка состоит из проклеенных между собой перхлорвиниловых волокон диаметром 5-7 мкм.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» в части использования волокон основного фильтрующего слоя диаметром 0,3 мкм, следует признать убедительными.

Относительно использования волокна основного фильтрующего слоя диаметром от более 0,3 до 0,5 мкм, необходимо отметить следующее.

В качестве технических результатов в описании к оспариваемому патенту указано: разработка фильтрующего материала, сочетающего высокую эффективность фильтрации с малым сопротивлением потоку газа, обеспечение высоких эксплуатационных характеристик.

В статье [2] содержатся сведения о том, что в модификации фильтрующего материала ЛФС-2 для обеспечения фильтрующих свойств применяются волокна диаметром 0,5 мкм.

Поскольку из статей [2] и [3] известно использование в модификациях

фильтрующего материала ЛФС-2 волокон, имеющих размеры, соответствующие крайним значениям интервала диаметров волокон рабочего слоя ленты по оспариваемому патенту, которые обеспечивают высокую эффективность фильтрации с малым сопротивлением потоку, то волокна, имеющие значения внутри указанного интервала будут обладать теми же свойствами.

Таким образом, доводы возражения о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «изобретательский уровень» в части размера волокон диаметром от более 0,3 до 0,5 мкм следует признать убедительными.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, об известности из уровня техники трехслойного фильтрующего материала, в котором поверх рабочего слоя дополнительно имеется третий слой, состоящий из волокон диаметром 5-7 мкм (зависимый пункт 2 формулы по оспариваемому патенту), то приложенные к возражению источники информации [1] - [3] не содержат сведений о данных признаках.

Приложенная к отзыву патентообладателя уточненная формула с внесенными на заседании коллегии редакционными исправлениями была принята коллегией палаты по патентным спорам к рассмотрению в соответствии с требованиями пункта 4.9. Правил ППС. Уточнения касаются внесения в независимый пункт формулы изобретения признаков из зависимого пункта 2 вышеприведенной формулы. При этом патентообладателем было подтверждено влияние признака «дополнительно содержит третий прикрывающий слой, расположенный поверх рабочего слоя и состоящий из волокон диаметром 5-7 мкм» на вышеуказанный технический результат.

Материалы дела были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в соответствии с требованиями пункта 5.1.

Правил ППС.

В палату по патентным спорам были представлены результаты дополнительного поиска и заключение экспертизы, в котором сделан вывод о том, что изобретение в объеме представленной патентообладателем уточненной формулы соответствует условиям патентоспособности. При этом в заключении отмечено, что признак «выполнение третьего прикрывающего слоя из волокон диаметром 5-7 мкм» является существенным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 17.08.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2188694 признать недействительным частично, выдать новый патент Российской Федерации на изобретение с формулой, уточненной на заседании коллегии 14.11.2012.

(21)2000129245

(51)МПК

B01D 39/16

(57) «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 $16^{\pm 2}$ Па, и коэффициентом проскока частиц масляного тумана с радиусом 0,15-0,17 мкм при скорости фильтрации 170 см/с не более 10%».

(56) Э.А. Дружинин и др., «Фильтрующие материалы ФП для измерения концентраций и анализа аэрозолей», ж-л Химическая промышленность, № 8, 1978;

Ю.Н. Филатов, «Электроформование волокнистых материалов», М., Нефть и газ, 1987;

RU № 2042394 C1, опубл. 27.07.1995;
RU № 2135263 C 1, опубл. 27.08.1999;
US № 4824451 A, опубл. 25.08.1999;
SU № 1708391 A1, опубл. 30.01.1992;
RU № 2130521 C1, опубл. 20.05.1999;
GB № 2320449 A, опубл. 24.06.1998