

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2201427, поступившее 06.05.2015 от К.К.Мороз, Н.И.Сизовой и В.В.Шугурова (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2201427 на изобретение «Водно-дисперсионная лакокрасочная композиция» выдан по заявке № 98104543/04 с приоритетом от 16.02.1998 на имя ООО «Дельтахим». По данным Госреестра на 10.05.2016 – прекратил действие. Пошлина учтена за 9 год с 17.02.2006 по 16.02.2007.

Патент действовал со следующей формулой изобретения:

«Водно-дисперсионная лакокрасочная композиция для получения защитных покрытий, включающая синтетический латекс, пигмент, наполнитель, неионогенное ПАВ, оксифосфоновую кислоту, этиленгликоль и воду, отличающаяся тем, что она содержит в качестве пленкообразователя бутадиен-стирольный, и/или акрилатный, и/или стирол-акрилатный латексы или их смеси в пересчете на 50%-ную дисперсию, а также жидкий парафин, аэросил и водорастворимый полимер - гидроксипропилцеллюлозу при следующем содержании компонентов, мас. %: латекс бутадиен-стирольный, и/или акрилатный, и/или стирол-акрилатный, или их смеси (все в пересчете на 50%-

ную дисперсию) - 30,0-45,0; пигмент - 0,8-11,3; наполнитель - 10-28; неионогенное ПАВ - 0,3-0,4; оксифосфоновая кислота - 1,84-1,9; водорастворимый полимер - гидроксиэтилцеллюлоза - 0,01-0,5; жидкий парафин - 0,1-0,15; аэросил - 0,003-0,015; этиленгликоль - 8,6-11; вода - остальное до 100».

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

К возражению приложены следующие материалы:

- заявка РФ № 94032085/04 от 02.09.1994 г., дата публикации – 10.03.1997 г., на изобретение «Латексная композиция для окраски» (далее - [1]).

В отношении оценки несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено следующее:

По мнению лица, подавшего возражение, «при установлении возможности использования изобретения по оспариваемому патенту экспертиза не установила, что в состав композиции входят ингредиенты, которые приводят к отрицательным технико-экономическим характеристикам водно-дисперсионной лакокрасочной композиции и к резкому повышению стоимости конечного продукта, что является невозможным с технической точки зрения и экономически недопустимым при промышленном применении изобретения».

В отношении оценки несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении указано следующее:

«При экспертизе по существу заявки, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение «Водно-дисперсионная лакокрасочная композиция», не были приняты во внимание и не учтены сведения из заявки [1], порочащие такое условие патентоспособности как «новизна».

В отношении оценки несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении указано следующее:

«Анализируя технический результат, обеспечиваемый изобретением по оспариваемому патенту, с суммарным техническим результатом, полученным аналитическим путем специалистом в этой области, можно сделать вывод, об отсутствии положительного результата и, безусловно, об отсутствии изобретательского уровня».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки 16.02.1998, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому 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 (далее - Правила), утвержденные председателем Роспатента 20.09.1993 г. и зарегистрированные в Минюстом России 05.11.1993 г. № 386.

Согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ от 23.09.1992 N 3517-1 «Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности».

Согласно п. 19.5.1. Правил установлены следующие положения:

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

(2) При установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При

отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ от 23.09.1992 № 3517-1 «Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники». Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно п. 19.5.2. Правил установлены следующие положения:

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

(3) Изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.

Согласно п. 1 ст. 4 Патентного закона РФ от 23.09.1992 № 3517-1 «Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники».

Согласно п. 19.5.3. Правил установлены следующие положения:

(1) В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил;

- выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

(2) Изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если 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.

В отношении оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» необходимо отметить следующее.

В описании к оспариваемому патенту приведен пример композиции и способ ее получения. В примере указаны параметры технологического режима, указан качественный состав композиции, количественное соотношение компонентов, раскрыты используемые компоненты, которые являются общеизвестными веществами с установленной химической структурой, описаны устройства, посредством которых осуществляют получение композиции, которые также являются общеизвестными. В описании указано, что композиция по заявляемому способу наработана в опытно-промышленном масштабе и испытана у различных потребителей.

Таблицы 1-3, приведенные в описании, иллюстрируют возможность достижения технического результата по сравнению с прототипом, а именно, получение пленок, в которых отсутствуют «проколы», с улучшенными физико-механическими характеристиками, такими, как твердость, водостойкость, вязкость, а также стабильность при хранении.

Следовательно, в описании к оспариваемому патенту раскрыты возможность использования изобретения в промышленности, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения и

реализация им указанного назначения, с приведением экспериментальных данных.

Что касается довода возражения о достижении отрицательных технико-экономических характеристик водно-дисперсионной лакокрасочной композиции и резком повышении стоимости конечного продукта, то согласно нормам процитированной выше правовой базы технический результат не анализируется в рамках оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

Из заявки [1] известна композиция для окраски, включающая бутадиен-стирольный латекс, нитрилтриметилфосфовую кислоту, оксиэтилидендифосфовую кислоту, каолин, слюду, пигмент, эмульгатор на основе оксиэтилированных алкилфенолов, полифосфат натрия, силиконовую присадку АФ-2К в растворе уайт-спирита, этиленгликоль и воду, отличающаяся тем, что она содержит в качестве латекса бутадиен-стирольный карбоксилатный латекс с содержанием связанного стирола 65-70 мас.% в виде 50%-ной водной дисперсии с рН 6,8-7,2, в качестве пигмента пигмент, выбранный из группы, включающей в себя углерод технический, пигмент железоокисный красный, двуокись титана, и дополнительно стекло жидкое натриевое с модулем 2,0-4,5 и тальк при следующих соотношениях компонентов в мас.%: латекс бутадиен-стирольный с рН 6,8-7,2 - 40,0-36,1; нитрилтриметилфосфовая кислота - 2,0-1,5; оксиэтилидендифосфовая кислота - 0,4-0,3; каолин - 4,5-9,0; тальк - 4,0-9,0; пигменты - 0,7-4,25; присадка

силиконовая АФ-2К в растворе уайт-спирита - 0,08-0,03; полифосфат натрия - 0,15-0,05; этиленгликоль - 10,0-8,0; стекло жидкое натриевое с М 2,0-4,5 - 0,15-0,05; ОП-7 (ОП-10) оксиэтилированный алкилфенол - 0,5-0,25; слюда - 7,0-10,0; вода – остальное.

Отличием решения по оспариваемому патенту от решения, известного из заявки [1], является то, что композиция дополнительно содержит водорастворимый полимер – гидроксипропилцеллюлозу, аэросил и жидкий парафин в определенном количестве. При этом композиция по оспариваемому патенту не содержит нитрилтриметилфосфоновую кислоту, стекло жидкое натриевое с М 2,0-4,5, полифосфат натрия и присадку силиконовую АФ-2К в растворе уайт-спирита, оксифосфоновая кислота содержится в другом количестве, т.е. сравниваемые композиции различаются по своему качественному и количественному составу. Кроме того, в композиции по оспариваемому патенту предусмотрена возможность использования латексов другого вида или их смесей. Таким образом, решение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку решению [1] не присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога оспариваемого изобретения в возражении указано решение, известное из заявки [1], которое отличается от оспариваемого изобретения вышеприведенными признаками.

Однако в возражении не приведено каких-либо источников информации, содержащих сведения об указанных отличительных признаках, а также об их

влиянии на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о «невозможности и недопустимости использования» в композиции по оспариваемому патенту тех или иных ингредиентов, то они не подтверждены какими-либо источниками информации научно-технического или справочного характера.

Кроме того, целесообразно отметить, что представленная в возражении методика анализа изобретательского уровня не нашла своего отражения в нормативных документах, действовавших на дату подачи заявки по оспариваемому патенту. Кроме того, следует отметить, что согласно нормам процитированной выше правовой базы на дату подачи заявки не применялись такие понятия, как «технический результат, полученный аналитическим путем специалистом» и «положительный результат».

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 06.05.2015, патент Российской Федерации на изобретение № 2201427 оставить в силе.