

**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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 30.09.2010, Общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Поиск» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2384601, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2384601 на изобретение «Противокоррозионный мастичный материал», выдан по заявке на изобретение № 2008106711/04 с приоритетом от 11.02.2008 на имя Галиуллина Талгата Вилевича, и действует со следующей формулой, содержащей один независимый пункт:

Противокоррозионный мастичный материал, содержащий битум, термоэластопласт, пластификатор и модифицирующие добавки, отличающийся тем, что в состав мастичного материала дополнительно введены асфальто-смолистые соединения и растворитель, в качестве модифицирующих добавок используют мел и клей АС-М, в следующем соотношении компонентов, мас.%.::

Битум	3-5
Асфальто-смолистые соединения	65-84

Растворитель нефрас	5
Термоэластопласт	2-7
Мел	1
Пластификатор	4-12
Клей АС-М	1-5

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное наличием в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаков, отсутствующих на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения.

По мнению лица, подавшего возражение, признак «клей АС-М в количестве 2 мас. %», включенный в композицию по оспариваемому патенту, отсутствовал в материалах заявки на дату ее подачи, а признак «пластификатор в количестве 5 мас. %» не раскрыт в описании и формуле заявки.

В подтверждение данных доводов к возражению приложены следующие материалы:

- копия описания к патенту Российской Федерации на изобретение № 2384601 [1];

- копия описания и формулы, содержащихся в материалах заявки № 2008106711 на дату ее подачи (далее - [2]).

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать оспариваемый патент недействительным полностью.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 12.01.2011, представил отзыв по мотивам возражения, в котором отметил следующее.

По мнению патентообладателя все признаки, указанные в возражении, «присутствовали в материалах первичной заявки».

При этом отмечено, что формула, с которой был выдан оспариваемый патент, а также описание к нему были скорректированы патентообладателем в ответ на запросы от 20.03.2009 и от 07.07.2009 (далее - [3] и [4]) и представлены в качестве дополнительных материалов, которые были приняты к рассмотрению при экспертизе заявки по существу. Следовательно, скорректированная формула изобретения, содержащаяся в решении о выдаче оспариваемого патента, не изменяет сущности заявленного решения.

На основании изложенного патентообладатель делает вывод о том, что «основания для признания недействительным оспариваемого патента, указанные в возражении не соответствуют подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база включает Кодекс, 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) и Правила ППС.

Согласно подпункту 2 пункта 1 Кодекса патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения.

Согласно подпункту (2) пункта 3.2.4.5. Правил ИЗ, если изобретение относится к композиции, приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание.

В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в

формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере равняется 100%).

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения или полезной модели.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении может быть признанным недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

Анализ доводов сторон с учетом формулы и описания, содержащихся на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент показал следующее.

Формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признак, отсутствующий в первоначальных материалах заявки, а именно: количественное содержание клея АС-М в указанной формуле составляет 1-5

масс.% ( в то время как формуле, содержащейся в материалах заявки на дату ее подачи содержание клея АС-М составляло 3-9 масс.%.). При этом в примере 1, содержащемся в первоначальных материалах заявки, указан состав, включающий клей АС-М в количестве 3 масс.%, а в примере 3 - в количестве 1масс.%.

Исходя из этого можно констатировать, что признак, характеризующий количественное содержание клея АС-М в интервале более 1%, но менее 3% отсутствовал в на дату подачи заявки в описании и в формуле.

Таким образом, приведенная выше в настоящем решении формула по оспариваемому патенту изменяет сущность изобретения.

Мнение патентообладателя, представленное в корреспонденции от 18.01.2011, о том, что «можно было произвести частичное аннулирование патента в объемах первоначальных притязаний» несостоятельно по следующим основаниям.

Содержащиеся в описании заявки примеры 1, 2 и формула, в том виде как они представлены на дату подачи заявки, не могут быть реализованы, т.к. в них приведен нереальный состав (комбинация всех ингредиентов в пределах зафиксированных величин не дает в сумме 100%). Что касается примера 3, то он не может служить подтверждением объема притязаний, указанных в формуле в отношении количественных признаков, характеризующих состав композиции, поскольку в примере 3 приведены точечные значения ингредиентов, входящих в состав композиции ингредиентов, в то время как в формуле их количественная характеристика выражена в виде интервала значений.

Кроме того, в данном примере для некоторых ингредиентов указаны количества, выходящие за рамки значений, приведенных в формуле (напр. содержание термоэластопласта в примере 3 равно 2мас.%, а в формуле 3-7 мас.%).

Следовательно, для выявления того, возможна ли корректировка формулы в рамках первичных материалов заявки, таким образом, чтобы она

была признана охраноспособной, необходимо проведение экспертизы по существу.

С учетом выше приведенных обстоятельств коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным воспользоваться своим правом (см. пункт 4.9. Правил ППС) и предложить заявителю внести уточнения в формулу на основании первичных материалов заявки.

Независимо от сказанного, следует отметить, что патентообладатель, надлежащим образом ознакомленный с мотивами возражения, скорректированную формулу изобретения не представил ни до заседания коллегии палаты по патентным спорам, ни на самом заседании. Ходатайств от патентообладателя о предоставлении ему возможности скорректировать формулу оспариваемого патента так же не поступило.

Таким образом, в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о непатентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности:

**удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2010, патент Российской Федерации № 2384601 на изобретение признать недействительным полностью.**