

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Стиль Обои» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 02.12.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2330923, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2330923 на группу изобретений «Материал декоративного облицовочного покрытия и способ его изготовления» выдан по заявке № 2006127256/04 с приоритетом от 27.07.2006 на имя Арутюнова Сергея Александровича (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Материал декоративного облицовочного покрытия, содержащий целлюлозу, карбоксиметилцеллюлозу и текстильные волокна, отличающийся тем, что в качестве текстильных волокон используется вискозная или полиэфирная предориентированная нить с линейной плотностью 18-36 текс при следующем соотношении компонентов, мас. %:

карбоксиметилцеллюлоза 15-25

вискозная или полиэфирная предориентированная нить 5-75

целлюлоза 5-75

ПАВ 2-8.

2. Материал по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит вискозную или полиэфирную предориентированную нить с линейной плотностью 80-165 текс.

3. Материал по п.1, отличающийся тем, что вискозная или полиэфирная предориентированная нить имеет различные цвета.

4. Материал по п.1, отличающийся тем, что дополнительно содержит пластификаторы, декоративные добавки, порошковые красители, в том числе неводоразбавляемые.

5. Способ изготовления материала для декоративного облицовочного покрытия, включающий приготовление смеси, состоящей из целлюлозы, карбоксиметилцеллюлозы и текстильных волокон, отличающийся тем, что производят размол целлюлозного листа до распушенного состояния, затем приготавливают смесь распушенного целлюлозного листа с распушенной вискозной или полиэфирной предориентированной нитью, сгустками нитей, карбоксиметилцеллюлозы, декоративных добавок, после чего производят смешивание в смесителях или мельницах».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих материалов:

- Роговин З.А., «Основы химии и технологии химических волокон», Химия, М., том 1, 1974 г., стр. 116, 121-123, 142, 143, 390-392 (далее – [1]);

- Масленников К.Н., «Химические волокна. Словарь-справочник», под ред. проф. А.А. Конкина, Химия, М., 1973 г., стр. 28, 29, 101 (далее – [2]);

- Бузов Б.А. и др., «Материаловедение швейного производства», Учеб. для вузов, 4-е изд., перераб и доп., Легпромбытиздат, М., 1986 г., стр. 36-39 (далее – [3]);

- Мальцева Е.П., «Материаловедение швейного производства», 2-е изд., испр. и доп., Легкая и пищевая промышленность, М., 1983 г., стр. 20-22, 26, 27 (далее – [4]);

- Калмыкова Е.А., Лобацкая О.В., «Материаловедение швейного производства», Учеб. пособие, Вышэйшая школа, 2001 г., стр. 31, 32 (далее – [5]);

- Крассий Г.Г. и др., «Справочник трикотажника, Техніка, 1975 г., стр. 10, 11 (далее – [6]);

- Справочник под ред. М.Ю. Плетнева, «Поверхностно-активные вещества и композиции», ООО «Фирма Клавель», М., 2002 г., стр. 13-43, 598, 612, 636 (далее – [7]);

- Ланге К.Р., «Поверхностно-активные вещества: синтез, свойства, анализ, применение», Профессия, Санкт-Петербург, 2005 г., стр. 29, 39, 40, 56, 57 (далее – [8]);

- Роговин З.А., «Основы химии и технологии химических волокон», том 2, изд. 4-е, перераб. и доп., Химия, М., 1974 г., стр. 154-159 (далее – [9]);

- патентный документ RU 94015094 A1, дата публикации 20.08.1996 (далее – [10]);

- патентный документ RU 94031146 A1, дата публикации 27.05.1996 (далее – [11]);

- патентный документ RU 2153512 C1, дата публикации 27.07.2000 (далее – [12]);

- патентный документ RU 2157392 C1, дата публикации 10.10.2000 (далее – [13]);

- патентный документ RU 2151063 C1, дата публикации 20.06.2000 (далее – [14]);

- выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-19-115230640 от 19.11.2019 (далее – [15]);

- Каргин В.А., «Энциклопедия полимеров», Советская энциклопедия, т. 1, М., 1972 г., стр. 954, 955 (далее – [16]);

- Кнунянц И.Л., «Краткая химическая энциклопедия», Советская энциклопедия, т. 2, М., 1963 г., кол. 435, 436 (далее – [17]).

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, отмечает, что признаки, указанные в отличительной части независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, и касающиеся использования вязкозной или полиэфирной предориентированной (незакрученной) нити, известны из уровня техники, в частности, из источников информации [1]-[6], [9].

Также, по мнению лица, подавшего возражение, из данных источников информации известны сведения о свойствах указанных видов волокон, исходя из которых специалист в данной области техники может сделать вывод об известности влияния данных признаков на приведенный в описании к оспариваемому патенту технический результат.

При этом в возражении указано, что вязкозные волокна с учетом известности их свойств не могут быть использованы для изготовления декоративных облицовочных материалов, поскольку при этом не может быть достигнут технический результат, приведенный в описании к оспариваемому патенту, характеризующий в общем виде улучшение эксплуатационных свойств материала.

В отношении отличительного признака изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, касающегося использования в составе материала поверхностно-активных веществ (ПАВ), в возражении отмечено, что данный признак приведен в независимом пункте 1 формулы в общем виде без указания состава

и типа используемого ПАВ. При этом различные виды ПАВ и их свойства, по мнению лица, подавшего возражение, известны из источников информации [7] и [8], а также патентных документов [10]-[14].

Таким образом, в возражении сделан вывод об известности из уровня техники всех признаков, характеризующих группу изобретений по оспариваемому патенту, а также известности влияния указанных признаков на технический результат, приведенный в описании к оспариваемому патенту, что приводит к несоответствию группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Также в возражении приведены доводы в отношении наличия несоответствий между формулой изобретения и описанием оспариваемого патента, выражающихся в том, что группа изобретений по оспариваемому патенту не может быть признана полностью основанной на описании, что, по мнению лица, подавшего возражение, приводит к неправомерному расширению объема правовой охраны группы изобретений по оспариваемому патенту.

Доводы в отношении зависимых пунктов 2-4 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в возражении отсутствуют.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 16.03.2020 поступил отзыв.

В отзыве отмечено, что согласно нормативным документам, действовавшим на дату начала действия патента, основанием для признания патента недействительным является несоответствие запатентованного изобретения условиям патентоспособности, в частности, условию патентоспособности «изобретательский уровень», в связи с чем все другие доводы, изложенные в возражении, не могут служить основанием для признания оспариваемого патента недействительным.

При этом, по мнению патентообладателя, проведенный в возражении

анализ на соответствие группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» является некорректным.

Так, патентообладатель отмечает, что в возражении не указан наиболее близкий аналог оспариваемой группы изобретений, а также не выявлены и не проанализированы все отличительные признаки, в частности, признаки, характеризующие качественный состав используемых волокон, а именно, что вискозная и полиэфирная нити предориентированы (в распушенном состоянии) и что они имеют линейную плотность 18-36 текс. Без внимания остались также признаки, характеризующие количественное содержание ингредиентов, указанное в независимом пункте 1 формулы.

Как отмечает патентообладатель, в возражении не доказана известность облицовочных покрытий (каких бы то ни было) с волокнами, имеющими такие же качественные и количественные характеристики, обеспечивающие технический результат. Известные из уровня техники облицовочные материалы, в состав которых входит ПАВ, в возражении приведены, но количественное содержание ПАВ в известных материалах отличается от содержания согласно оспариваемому патенту.

В отношении способа по независимому пункту 5 формулы в отзыве указано, что в возражении также не рассмотрены и не проанализированы все признаки оспариваемого способа, в частности, признаки, касающиеся размола целлюлозного листа и приготовления смеси распушенного листа с распушенной предориентированной нитью.

При этом патентообладатель отмечает, что техническим решениям, раскрытым в источниках информации, приведенных в возражении, не присущи указанные выше признаки технического решения, охарактеризованного в независимом пункте 5 формулы.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что приведенные в возражении доводы не являются достаточными для признания оспариваемого

патента недействительным.

Вместе с тем, от лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 16.03.2020 поступили дополнительные материалы, доводы которых сводятся к тому, что декоративное облицовочное покрытие стен невозможно получить на основании указанного в патенте состава.

Как отмечено в дополнительных материалах, согласно примерам, приведенным в описании оспариваемого патента, готовый материал потребитель смешивает с водой и наносит на поверхность стены.

При этом лицо, подавшее возражение, обращает внимание на то, что карбоксиметилцеллюлоза (далее - КМЦ), входящая в состав материала, нерастворима в воде и органических растворителях и растворяется только в водных слабощелочных растворах, в связи с чем материал, смешанный с водой, невозможно будет нанести на стену. В подтверждение данных доводов в дополнительных материалах приведены сведения из энциклопедий [16] и [17].

Согласно разъяснениям представителя лица, подавшего возражение, озвученным на заседании коллегии, проходившем 16.03.2020, указанные выше доводы приведены в отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

С учетом даты подачи заявки (27.07.2006), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, (далее – Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента № 82 от 06 июня 2003 года, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003 г., рег. № 4852 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. 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.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5 Правил в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил 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 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.

Согласно подпункту 8 пункта 19.5.3 Правил, если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.4 Правил, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого

из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

Согласно пункту 22.3 Правил датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных описаний к охранным документам, является указанная на них дата опубликования, а для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительными 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.

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

В отношении доводов возражения о том, что формула изобретения оспариваемого патента не основана на описании, а объем правовой охраны группы изобретений по независимым пунктам 1 и 5 формулы не подтвержден описанием, следует констатировать, что, как справедливо указал патентообладатель, приведенные обстоятельства не являются основанием для подачи возражения против выдачи патента, предусмотренным статьей 1398 Кодекса.

Здесь можно отметить, что упомянутый мотив возражения, можно интерпретировать, как касающийся требования о необходимости раскрытия сущности изобретения с полной, достаточной для его осуществления.

Действительно, согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично, в частности, в случае несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Однако, с учетом даты (27.07.2006) подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки правомерности выдачи данного патента включает указанные выше Закон и Правила.

Здесь необходимо отметить, что упомянутое в возражении нарушение требования подпункта 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса о необходимости раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, может быть применено в качестве основания для признания недействительными патентов, выданных по заявкам, поданным только после даты (01.10.2014) введения в действие подобного требования Кодекса. Однако, заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана (27.07.2006) до даты вступления Кодекса в силу. При этом, поскольку законодательство (Закон и Правила), действовавшее на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не содержало положений о соблюдении введенного Кодексом требования о необходимости раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, то данный мотив возражения не может послужить основанием для признания оспариваемого патента недействительным.

В связи с этим оценка обоснованности приведенных доводов в отношении указанных обстоятельств не проводилась.

При этом необходимо отметить, что все признаки, приведенные в формуле изобретения оспариваемого патента, раскрыты в описании и содержались первоначальных материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

В отношении доводов о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» можно отметить следующее.

Как справедливо указывает патентообладатель, в возражении не приведены источники информации, которые могли бы быть приняты в качестве наиболее близких аналогов группе изобретений по оспариваемому патенту, а также отсутствует анализ известности из уровня техники признаков, приведенных в ограничительной части независимых пунктов 1 и 5 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Анализ сведений, содержащихся в источниках информации, представленных с возражением, показал, что наиболее близкими аналогами группе изобретений по оспариваемому патенту являются технические решения, раскрытые в патентном документе [14].

Так, в патентном документе [14] описан материал декоративного облицовочного покрытия, содержащий целлюлозу (микрористаллическую), карбоксиметилцеллюлозу (Na-КМЦ), текстильные волокна, содержащие в качестве компонента вискозные или полиэфирные волокна, и ПАВ. Также раскрыт способ изготовления материала для декоративного облицовочного покрытия, включающий приготовление в смесителе смеси, содержащей целлюлозу (микрористаллическую), карбоксиметилцеллюлозу (Na-КМЦ), ПАВ и декоративные добавки, и нанесение указанной смеси на основу, составленную из текстильных волокон, содержащих в качестве компонента вискозные или полиэфирные волокна [формула, реферат, стр. 10 описания].

Материал по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от решения, раскрытого в патентном документе [14], по меньшей мере, тем, что в качестве текстильных волокон используется вискозная или полиэфирная предориентированная нить с линейной плотностью 18-36 текс, а также количественным соотношением компонентов в материале.

Способ по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, отличается от решения, раскрытого в патентном документе [14], по меньшей мере, тем, что производят размол целлюлозного листа до распущенного состояния, а затем готовят смесь распущенного целлюлозного листа с распущенной вискозной или полиэфирной предориентированной нитью.

Анализ представленных с возражением источников информации [1]-[13] показал, что ни в одном из них не раскрыты, по меньшей мере, указанные выше отличительные признаки.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из представленных с возражением источников информации не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие со всеми отличительными признаками изобретений по независимым пунктам 1 и 5 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил и пункт 1 статьи 4 Закона).

В связи с вышесделанным выводом доводы в отношении наличия других отличительных признаков в формуле, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, и известности влияния отличительных признаков на достижение приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата, а также доводы о наличии в формуле изобретения признаков, выраженных обобщенными понятиями, не оценивались, поскольку данная оценка не изменяет вывод о соответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ зависимых пунктов 2-4 формулы, характеризующей группу

изобретений по оспариваемому патенту, также не проводился (см. подпункт 8 пункта 19.5.3 Правил).

Что касается довода возражения о том, что вискозные волокна в принципе не могут быть использованы для изготовления декоративных облицовочных материалов, то следует отметить, что согласно формуле оспариваемого патента используют вискозные предориентированные нити, а не вискозные волокна. При этом представленные с возражением источники информации не содержат сведений о свойствах вискозных предориентированных нитей или каких-либо доказательств, подтверждающих принципиальную невозможность их использования для изготовления облицовочных декоративных материалов.

Кроме того, в описании оспариваемого патента отсутствуют сведения о том, что достижение технического результата связано исключительно с химическим составом нитей. Согласно описанию технический результат достигается, в частности, за счет использования предориентированных (незакрученных) нитей в распушенном состоянии.

При этом приведенные лицом, подавшим возражение, сведения из источника информации [1] лишь подтверждают вывод о том, что свойства волокон и нитей зависят не только от химической природы волокна. Согласно данному источнику информации на свойства волокон также влияет структура (степень ориентации) волокна, крутка нити, условия обработки волокна и характер применяемых реагентов (см. стр. 121 источника информации [1]).

В отношении выписки из ЕГРЮЛ [15] следует отметить, что она представлена в возражении для сведения.

Что касается представленных лицом, подавшим возражение, дополнительных материалов, содержащих доводы в отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», то они не могут быть приняты во внимание, поскольку указывают на нарушение иного, чем в возражении, условия

патентоспособности, т.е. изменяют мотивы возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

Вместе с тем, анализ представленных в дополнительных материалах сведений из энциклопедий [16] и [17] показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, указанные в энциклопедиях сведения подтверждают, что покрытие стен невозможно получить на основании указанного в патенте состава, поскольку карбоксиметилцеллюлоза (КМЦ), входящая в состав материала, нерастворима в воде и растворяется только в водных слабощелочных растворах. При этом следует отметить, что в независимых пунктах 1 и 5 формулы отсутствуют признаки, указывающие на то, что КМЦ используют в материале в виде водного раствора или растворяют в воде при изготовлении материала.

Кроме того, изобретения по независимым пунктам 1 и 5 формулы относятся к материалу декоративного облицовочного покрытия и способу получения такого материала, соответственно, а не к способу нанесения или использования готового материала, при котором требуется его разведение и нанесение.

Таким образом, доводы лица, подавшего возражения, приведенные в дополнительных материалах, не являются обоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.12.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2330923 оставить в силе.