

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

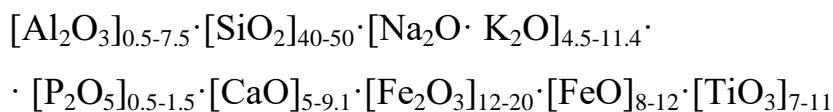
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления**

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 «НТО Пламя» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 04.03.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2240848, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2240848 на изобретение «Огнетушащий состав», исключительное право на которое принадлежит ООО "Каланча" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2003124360/15 с приоритетом от 07.08.2003 со следующей формулой:

«Огнетушащий состав, включающий высокодисперсную добавку, целевую добавку для текучести, гидрофобизирующую кремнийорганическую жидкость и основной порошкообразный компонент, отличающийся тем, что он дополнительно содержит сжиженный и/или газообразный флегматизатор и/или сжиженный и/или газообразный ингибитор горения в виде азеотропной смеси трифторметана и диоксида углерода в соотношении по массе диоксид углерода:трифторметан (15-65):(35-85), или азеотропную смесь трифторметана,

гексафторэтана и диоксида углерода в соотношении (30-43):(33-43):(24-37), или смесь диоксида углерода с азотом и аргоном в соотношении 8:52:40, или смесь аргона и азота в соотношении 50:50, или сжиженный и/или газообразный галогеноуглеводород, и/или диоксид углерода, или азот, а в качестве целевой добавки для текучести он содержит ионно-решетчатый минерал с комплексными анионными группами брутто-формулы



и/или фосфоритную муку с истинными плотностями не менее 2,8 г/см³, в качестве гидрофобизирующей кремнийорганической жидкости он содержит метилгидридсилоксан с содержанием активного водорода 1,6-1,7 мас.% или смесь метилгидридсилоксана как основы гидрофобизатора и катализатора отверждения - аминоэтиламинопропилтриметоксисилана в соотношении (5-70):1, при этом модификатор - кремнийорганическая гидрофобизирующая жидкость взят в виде 10-70%-ного раствора в хлорорганическом растворителе при следующем соотношении компонентов, мас.%:

Высокодисперсная добавка 0,5-2,8

Целевая добавка для текучести 4,6-25,0

Гидрофобизирующая кремнийорганическая жидкость 0,1-0,5

Основной компонент 15-70

Флегматизатор и/или ингибитор горения Остальное».

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

Лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих материалов:

- Патентный документ RU 2143297 C1, дата публикации 27.12.1999 (далее – [1]);

- А.Д. Петров и др., «Синтез кремнийорганических мономеров», Издательство академии наук СССР, М., 1961 г. (далее – [2]);
- Патентный документ RU 2228777 C1, дата публикации 20.05.2004 (далее – [3]);
- П.А. Фетисов и др., «Справочник по пожарной безопасности в электроустановках», Изд. 2-е, испр. и доп., Стройиздат, М., 1973 г. (далее – [4]);
- В.С. Галустов и др., «Техника безопасности по переработке пластмасс», Химия, М., 1982 г. (далее – [5]);
- Определение Суда по интеллектуальным правам по делу № А41-70419/2014 от 22.12.2016 (далее – [6]);
- Выписка заседания Экспертного совета РАН от 17.01.2017, протокол № 01-17, об утверждении экспертных заключений РАН по запросу Суда по интеллектуальным правам по делу № А41-70419/2014 от 22.12.2016, стр. 126-129 (далее – [7]).

В возражении отмечено, что на основании сведений, раскрытых в патентном документе [1], в отношении изобретения по оспариваемому патенту может быть сделан вывод о несоответствии его условию патентоспособности «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не дает нового (отличного) результата и не обладает новыми (отличными) свойствами по сравнению с техническим решением по патентному документу [1].

В возражении отмечено, что признаки изобретения по оспариваемому патенту и патентному документу [1], направленные на повышение текучести огнетушащего состава, по сути, идентичны. Технические решения имеют один и тот же технический результат, а при замене признака, имеющегося в патентном документе [1], на новый по оспариваемому патенту, изобретение новых свойств не приобретает.

Вместе с тем лицо, подавшее возражение, указывает на то, что изобретение по оспариваемому патенту имеет ряд признаков, которые не раскрыты в патентном документе [1]. Дополнительно в возражении указывается на известность отдельных признаков изобретения по оспариваемому патенту из источников информации [3]-[5].

Также в возражении внимание акцентировано на том, что по определению Суда [6] была подготовлена выписка заседания экспертного совета РАН [7], в которой представлена сводная оценка научно-технических решений и их описаний, касающаяся оспариваемого патента, и сделан вывод о том, что оспариваемый патент не соответствует критерию мировой новизны.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 03.10.2019 поступил отзыв.

По мнению патентообладателя в возражении отсутствуют какие-либо доводы, на основании которых может быть сделан вывод о том, что техническое решение по оспариваемому патенту не является патентоспособным.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в отзыве отмечено, что приведенный в возражении патентный документ [1] не раскрывает объект, которому была бы присуща вся совокупность признаков изобретения, охарактеризованного в формуле оспариваемого патента. При этом, по мнению патентообладателя, доводы возражения о том, что ряд признаков можно заменить понятным специалисту способом не касаются условия патентоспособности «новизна».

В отношении приведенного в возражении источника информации [3] в отзыве отмечено, что он имеет дату публикации более позднюю, чем дата приоритета оспариваемого патента, в связи с чем он не может быть включен в уровень техники в полном объеме для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

Также патентообладатель отмечает, что ни один из дополнительно

приведенных в возражении источников информации не раскрывает (ни по отдельности, ни в совокупности) всех признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента.

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

С учетом даты подачи заявки (07.08.2003), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Патентный закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82 (далее - Правила ИЗ).

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

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2. Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 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 датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных описаний к охранным документам, является указанная на них дата опубликования.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана

в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

В отношении доводов о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» можно отметить следующее.

В качестве сведений, на основании которых в возражении сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», приводятся сведения из патентного документа [1].

Так, в патентном документе [1] описан огнетушащий состав, т.е. средство того же назначения. Состав включает высокодисперсную добавку, целевую добавку для текучести, гидрофобизирующую кремнийорганическую жидкость и основной порошкообразный компонент при определенном количественном соотношении компонентов [формула, реферат].

Состав по оспариваемому патенту отличается от решения, раскрытого в патентном документе [1], по меньшей мере, наличием сжиженного и/или газообразного флегматизатора и/или сжиженного и/или газообразного ингибитора горения определенного состава.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки, которые не присущи решению, раскрытыму в патентном документе [1].

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что изобретение по оспариваемому патенту не дает нового технического результата и не обладает новыми свойствами по сравнению с техническим решением по патентному документу [1], необходимо отметить, что возможность достижения технического результата и возможность появления новых свойств не является критерием оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» (см. подпункты 1 и 3 пункта 19.5.2. Правил ИЗ).

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение

не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. подпункты 1 и 3 пункта 19.5.2. Правил ИЗ и пункту 1 статьи 4 Патентного закона).

В отношении патентного документа [3], который представлен в подтверждение известности части признаков изобретения по оспариваемому патенту, необходимо отметить, что указанный источник информации не может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, поскольку имеет дату публикации (20.05.2004) более позднюю, чем дата подачи заявки (07.08.2003), по которой выдан оспариваемый патент (см. пункт 22.3. Правил ИЗ).

В отношении источников информации [2], [4] и [5] следует отметить, что они представлены лицом, подавшим возражение, в подтверждение взаимозаменяемости и известности лишь отдельных признаков изобретения по оспариваемому патенту, т.е. они не содержат сведений о техническом решении, которому были бы присущи признаки, идентичные всем признакам изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении определения Суда [6] и выписки заседания экспертного совета РАН [7], упомянутых в возражении, следует отметить, что данные источники информации касаются нарушения и защиты патентных (исключительных) прав на оспариваемое изобретение и приведенный в них анализ не относится к оценке патентоспособности данного изобретения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.03.2019, патент Российской Федерации на изобретение №2240848 оставить в силе.