

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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» (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 Общества с ограниченной ответственностью "Всесоюзный научно-исследовательский институт электроизоляционных материалов ВНИИЭИМ" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2654753, поступившее 30.11.2018, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2654753 на изобретение «Эмаль для атмосферостойких коррозионностойких покрытий» выдан по заявке №2016149955/05 с приоритетом от 19.12.2016 на имя «Акционерного общества «Научно-исследовательский институт полимерных материалов» и Акционерного общества «Соликамский завод «Урал» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Эмаль для атмосферостойких коррозионностойких покрытий, включающая полуфабрикат эмали на основе раствора эпоксидиановой смолы, пигменты, наполнитель, отвердитель аминного типа, органический растворитель полуфабриката, отличающаяся тем, что в нее введена реологическая добавка - органобентонит «CLAYTON» при следующем

соотношении компонентов, мас.%:

пигменты	21,70-25,30
наполнитель	13,50-9,40
реологическая добавка	1,50
органический растворитель полуфабриката	6,13-6,40
раствор эпоксидиановой смолы (по сухому остатку)	56,90-57,46,
при этом отвердитель аминного типа содержится в количестве 2,20-28,60 мас.ч. на 100 мас.ч. полуфабриката, а органический растворитель полуфабриката эмали имеет состав, мас.%:	2,20-28,60
этилцеллозольв	42,20-48,90
толуол	57,80-51,10».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности «промышленная применимость», «изобретательский уровень» и «новизна», а также тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2307143, , дата публикации 27.09.2007 (далее – [1]);
- патент RU 2401854, дата публикации 20.10.2010 (далее – [2]);
- ТУ 2313-001-59729972-2004 с изменениями 1-8 «Эмаль Аргоф ЭП», срок введения с 03.01.2005 (далее – [3]);
- паспорт на «Эмаль Аргоф ЭП» выпускаемый АО «Соликамский завод «Урал» по лицензии ЗАО «ВНИИЭИМ» г.Москва (далее – [4]).

В возражении отмечено то, что в формуле указано на использование органобетонита с фирменным названием «CLAYTON» при этом в описании к оспариваемому патенту не приведено никаких сведений о данном материальном

средстве. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, применение конкретной марки органобетонита в оспариваемом патенте на изобретение не влияет на технические показатели эмали.

В возражении также отмечено, что в описании к оспариваемому патенту и в формуле изобретения имеются разноречивые трактовки применения либо эпоксидиановой смолы (формула), либо эпоксиднодиановой смолы, как продукта эпоксидирования гидроксифенилена (описание).

Лицо, подавшее возражение отмечает, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость» т.к., техническая цель (назначение) в оспариваемом патенте не выполняется в полном объеме.

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна», так как изобретение известно из патента [2]. Так, в возражении указывается на то, что органобетонит в оспариваемом патенте применяется с той же целью и в том же количестве. А исключение ксиола из рецептуры не придает новизны изобретению, так как остальные компоненты, например растворители с отвердителями увеличивает содержание летучих органических соединений, в том числе ксиола.

Таким образом, по мнению лица, подавшего возражение составу компонентов по оспариваемому патенту присущи все признаки и свойства известной из патента [2] эмали. Для подтверждения своей позиции лицо, подавшее возражение, приводит свои расчеты содержания летучих органических соединений (ЛОС) в приложении 3 к возражению.

В возражении так же указывается на несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в виду известности всех признаков оспариваемого изобретения из источников информации [1]-[3]. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, технический результат не достигается. Кроме того, ввиду того, что никаких данных по свойствам покрытия по оспариваемому патенту не приведено, следовательно, нет никаких неожиданных улучшений по сравнению

с ближайшим аналогом изобретения, в качестве которого в возражении указан патент [1].

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адреса патентообладателей. От одного из патентообладателей поступил отзыв в корреспонденции от 19.02.2019 и от второго патентообладателя поступил отзыв, в корреспонденции от 25.02.2019. Второй поступивший отзыв полностью дублирует первый.

Так, в своем отзыве патентообладатель указывает, что наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту является техническое решение, известное из патента [1].

По мнению патентообладателя общими признаками являются наличие полуфабриката эмали, состоящего из раствора эпоксидиановой смолы - продукта эпоксидирования гидроксифенилена, наполнителей, пигментов, органического растворителя и аминного отвердителя.

Отличительными признаками являются

- применение органобентонита марки CLAYTON HY
- исключение из состава органического растворителя (смеси растворителей) ксилола (замена при приготовлении органического растворителя ксилола на толуол).

Отличительные признаки изобретения по оспариваемому патенту позволили увеличить толщину нестекающего мокрого слоя эмали при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$, измеренную с помощью аппликатора с 60-80 мкм (ближайший аналог) до 200-260 мкм, толщину сухой плёнки с 40-60 мкм до 160-180 мкм.

Патентообладатель отмечает, что марка органобентонита является существенным признаком оспариваемого технического решения. Так, органобентонит «CLAYTON AF», введённый в эмаль в количестве от 1 до 2%, не привел к образованию тиксотропной смеси и не предотвратил капание,

скопление и стекание эмали при нанесении на металлическую пластину, что говорит об избирательной возможности использования этой добавки и только применение органобентонита «CLAYTON HY» решило эту проблему и позволило получить толщину нестекающего мокрого слоя эмали при температуре $(20\pm2)^\circ\text{C}$ (200-260) мкм, что является фактом неочевидным.

Что касается технического решения, известного из патента [2], то в данном патенте говорится об использовании в качестве смолы - основы раствора эпоксидной смолы в органическом растворителе, полученной взаимодействием расплава диановой смолы с тетрабромдианом в присутствии катализатора - олигомера ароматически сопряжённого гидроксифенилена. Наличие брома в составе смолы и придаёт эмали вероятные биостойкость и пожаробезопасность.

На заседании коллегии, состоявшимся 27.02.2019 в дополнение к возражению лицом, подавшим возражение, с целью усиления своей позиции в отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» был представлен

-акт Общества с ограниченной ответственностью АРГОФ_ПАРТНЕР (г.Краснокамск) по проведению рабочей группой работ по приготовлению эмали АРГОФ, ее нанесения и исследования покрытия на 1 л. (далее – [4]).

Также лицом, подавшим возражение представлена таблица сравнения показателей технического решения, известного из ближайшего аналога патента [1] с эмалью по оспариваемому патенту и эмалью АРГОФ-ЭП, известной из ТУ [3].

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

С учетом даты подачи заявки (19.12.2016) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее - Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800,

Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 1350 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, формулу изобретения, ясно выражющую его сущность и полностью основанную на его описании.

Согласно пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в том числе, проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с п.53 Правил ИЗ при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктом 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с п.55 Правил ИЗ при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечивающего(ых) изобретением, а также ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, не противоречит ли формула изобретения его описанию.

В соответствии с п.56 Правил ИЗ при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, устанавливается, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения.

Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения, то есть обосновано ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных в формулу изобретения.

Изобретение, охарактеризованное формулой изобретения, считается полностью основанным на описании изобретения, если для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, использованы понятия, содержащиеся в описании изобретения, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу изобретения, а в отношении признака, выраженного общим понятием, в описании приведены сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения, и подтверждающие достаточность охарактеризованного таким образом признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы, для получения технического результата, указанного заявителем

В соответствии с п.66 Правил ИЗ при проверке промышленной применимости изобретения устанавливается, может ли изобретение быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

При установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики или в социальной сфере проверяется, возможна ли реализация назначения изобретения при его осуществлении по любому из пунктов формулы изобретения, в частности, не противоречит ли заявленное изобретение законам природы и знаниям современной науки о них.

В соответствии с п.70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (далее - уровень техники).

В соответствии с п.11 Порядка ИЗ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с п.12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для проектов технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации дата опубликования уведомления об их разработке или о завершении их публичного обсуждения или дата опубликования проекта;

- для технических регламентов, национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования;

- для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и

других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным.

В соответствии с п.72 Правил ИЗ если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию новизны, осуществляется проверка изобретательского уровня изобретения.

В соответствии с п.75 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

В соответствии с п.76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- 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 заявленного изобретения;
- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с п.36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие

технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники при этом

- сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата;

В соответствии с подпунктом 1 п.36 Требований ИЗ - должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения.

В соответствии с подпунктом 9 п.36 Требований ИЗ не следует заменять раскрытие признака ссылкой к источнику информации, в котором он раскрыт.

В соответствии с подпунктом 13 п.36 Требований ИЗ при раскрытии признака изобретения использование условных наименований допускается только в случаях, когда они общеизвестны и имеют точное значение, а иное раскрытие признака затруднительно.

В соответствии с подпунктом п.45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Раздел описания изобретения "Осуществление изобретения" оформляется с учетом следующих правил:

1) для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в том числе представленного на уровне функционального обобщения, свойства, описывается, как можно осуществить изобретение с реализацией изобретением указанного назначения на примерах при использовании частных форм реализации признака, в том числе

описывается средство для реализации такого признака или методы его получения либо указывается на известность такого средства или методов его получения до даты подачи заявки.

Если метод получения средства для реализации признака изобретения основан на неизвестных из уровня техники процессах, приводятся сведения, раскрывающие возможность осуществления этих процессов;

2) если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения при раскрытии существенного признака изобретения путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения;

В соответствии с подпунктом 1 п.39 Требований ИЗ при раскрытии сущности изобретения, относящегося к композиции, применяются следующие правила: для характеристики композиций используются, в частности, следующие признаки:

- качественный состав (ингредиенты);
- количественный состав (содержание ингредиентов);
- структура композиции;
- структура ингредиентов.

В соответствии с подпунктом 10 п.47 Требований ИЗ если изобретение относится к композиции (например, смеси, раствору, сплаву, стеклу), приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. Описывается способ получения композиции, а если она содержит в качестве ингредиента новое вещество, описывается способ его получения.

В соответствии с п.52 Требований ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

В соответствии с подпунктом 2 п.53 Требований ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, то есть определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения должен быть подтвержден описанием изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 п.53 Требований ИЗ формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

В соответствии с подпунктом 4 п.53 Требований ИЗ признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

В соответствии с подпунктом 5 п.53 Требований ИЗ раскрытие признака в формуле изобретения не может быть заменено ссылкой к источнику информации, в котором он раскрыт.

В соответствии с подпунктом 9 п.53 Требований ИЗ признак может быть выражен в виде условного наименования только в случае, когда оно общеизвестно и имеет точное значение, а иное раскрытие существенного признака затруднительно.

В соответствии с подпунктом 2 п.54 Требований ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, с которого начинается изложение формулы изобретения, и состоит из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками прототипа, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от прототипа.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Патент на изобретение в течение

срока его действия может быть оспорен в судебном порядке любым лицом, которому стало известно о нарушениях, предусмотренных подпунктом 5 п.1 статьи 1398 Кодекса.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле, согласно которой изобретение относится к эмали для атмосферостойких коррозионных покрытий, отличающаяся введением реологической добавки, представляющей собой органобетонит «CLAYTON».

Проверка достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса для осуществления изобретения специалистом в данной области техники осуществляется в отношении материалов, представленных на дату их подачи.

В описании, представленном на дату подачи, указан признак «органобентонит «Клейтон». При этом в первоначальном описании отсутствует указание на общедоступный источник информации, в котором это вещество описано. Кроме того, в описании не указаны свойства данного органобетонита или его функции.

В результате анализа уровня техники, на стадии экспертизы, были обнаружены реологические добавки с общим названием «CLAYTONE» различных марок, такие как CLAYTONE-3, CLAYTONE-40, CLAYTONE-AF, CLAYTONE-APA, CLAYTONE-EM и CLAYTONE-NY производства «BYK Chemie». Вышеизложенное так же отмечено лицом, подавшим возражение.

Выявленные обстоятельства свидетельствуют о том, что признак «CLAYTONE» не определяет конкретную марку реологической добавки со специализированными характеристиками, а характеризует в целом различные добавки являющиеся органобетонитами.

Вместе с тем, как отмечено в отзыве, выбор той или иной марки «CLAYTONE» существенно влияет на достижение технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

При этом следует констатировать, что на дату подачи в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, реологическая добавка указана в

общем виде «Клейтон» без уточнения ее марки.

Учитывая уровень техники, на который ссылается лицо, подавшее возражение, в частности сайт производителя «BYK Chemie» где раскрываются марки семейства «CLAYTONE» каждая марка имеет свои технические характеристики. Исходя из технических характеристик, производитель рекомендует применять данные органобетониты в зависимости от целей и задач на стадии создания тех или иных продуктов, в частности эмалей.

Что подтверждает и сам патентообладатель, отмечая в своем отзыве, что конкретная марка является существенным признаком, так как технический результат с органобетонитом марки CLAYTONE-AF не был достигнут, указанный технический результат был достигнут только с маркой органобетонита CLAYTONE-NY, которая не раскрыта в материалах, на дату их подачи.

Следовательно, признак «CLAYTON» является признаком, выраженным общим понятием, а в описании не приведены сведения о частных формах выполнения этого признака, которые являются существенными для достижения поставленного в оспариваемом патенте технического результата.

Таким образом, в соответствии с вышеизложенным, следует констатировать, что выявленное отсутствие достаточности раскрытия в отношении существенного признака (при этом являющегося отличительным признаком изобретения согласно структуре формулы изобретения) в материалах заявки на дату их подачи не позволяет сделать вывод о том, что при осуществлении изобретения при использовании любой марки из семейства «CLAYTONE» будет достигаться один и тот же технический результат (см. п.45 Требований ИЗ, п.53 Правил ИЗ,)

Кроме того, целесообразно отметить, что при раскрытии признака изобретения использование условных наименований допускается только в случаях, когда они общеизвестны и имеют точное значение (см. п.36(13) Требований ИЗ).

С учетом вышеизложенного, источники информации, приведенные в возражении не анализировались.

Таким образом, можно сделать вывод, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту не соответствующим требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (пункт 2 статьи 1386 Кодекса)

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

удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2018, патент Российской Федерации на изобретение № 2654753 признать недействительным полностью.