

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвёртой 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее в палату по патентным спорам 29.03.2010, Общества с ограниченной ответственностью Научно-исследовательский центр «Поиск» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2379575, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2379575 на изобретение «Рулонный мастичный материал», выдан по заявке на изобретение №2008109136/06 с приоритетом от 21.02.2008 на имя Галиуллина Талгата Вилевича, и действует со следующей формулой:

«1. Рулонный мастичный материал, содержащий основу из полимерной ленты, мастичный слой и антиадгезивный слой, отличающийся тем, что в качестве мастичного слоя он содержит битум, асфальтосмолистые соединения, растворитель, термоэластопласт, пластификатор, модифицирующую добавку при следующем соотношении компонентов, мас. %:

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| битум                        | 3-5   |
| асфальтосмолистые соединения | 65-85 |
| растворитель                 | 5     |
| термоэластопласт             | 3-7   |
| пластификатор                | 6-15  |
| клей АС-М                    | 3-9,  |

а в качестве антиадгезивного слоя фторопластовую пленку.

2. Рулонный мастичный материал по п.1, отличающийся тем, что в качестве антиадгезивного слоя используют антиадгезионные (силиконизированные) пленки и бумаги».

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

Для подтверждения данных доводов в возражении приведены следующие материалы:

- Описание к патенту RU № 2074224, опубл. 27.02.1997 (далее – [1]);
- Черкасов Н.М. и др., АСМОЛ и новые изоляционные материалы для подземных трубопроводов, М.: Недра, 2005, с.108 – 111, 160-167 (далее – [2]);
- Кравцов В.В. и др., Неметаллические материалы и покрытия в противокоррозионной технике, Санкт-Петербург, Недра, 2008, с.225 (далее – [3]);
- Розенталь Д.А. и др., Битумы. Получение и способы модификации, с. 63-64 (далее – [4]);
- Козловская А.А., Изоляционные материалы для защиты магистральных трубопроводов от коррозии, М.: Государственное научно-техническое издательство нефтяной и горно-топливной литературы, 1962, с.23, 94-95 (далее – [5]);
- Энциклопедия полимеров, под ред. Кабанова В.А., М.: Издательство «Советская энциклопедия», 1977, с. 637 – 640 (далее – [6]);
- Розенталь и др., Модификация свойств битумов полимерными добавками, Нефтеперерабатывающая и нефтехимическая промышленность. Обзорная информация. Серия: Переработка нефти, выпуск № 6, М.: 1988, с. 25 (далее – [7]);

- Описание к патенту на изобретение RU № 2265151, опубл. 27.11.2005 (далее – [8]);
- Описание к патенту на полезную модель RU № 10830, опубл. 16.08.1999 (далее – [9]);
- Описание к патенту на изобретение RU № 2199051, опубл. 20.02.2003 (далее – [10]);
- Описание к патенту на изобретение RU № 2138884, опубл. 27.09.1999 (далее – [11]);
- ТУ 2257-016-16802026-99. Лента изоляционная лиам для защиты подземных трубопроводов от коррозии, дата введения 02.08.1999 (далее – [12]);
- ТУ 5774-027-16802026-2005. Асмольный рулонный материал армированный стеклосеткой «АРМАС» для изоляции стальных трубопроводов, дата введения 01.01.2005 (далее – [13]);
- ТУ 0258-015-16802026-99. Композиция мастичная асмольная клеящая МАК, дата введения 01.12.1999 (далее – [14]);
- ТУ 5623-002-051-116 44 – 96. Мастичная композиция для противокоррозионных покрытий «АСМОЛ», дата введения 01.01.1997 (далее – [15]);
- Аттестат аккредитации испытательной лаборатории ООО НИЦ «Поиск» № РОСС RU .0001.512394 от 02.04.2007 (далее – [16]);
- Материалы, касающиеся заявки 2008109136 на 12л (далее – [17]).

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

- компоненты «термоэластопласт» и «пластификатор» в формуле изобретения охарактеризованы в обобщенном виде и не раскрыты в частных случаях их выполнения, а именно, в примерах не указано, какой именно термоэластопласт и пластификатор были использованы при получении мастичного слоя;

- класс термоэластопластов и пластификаторов широк и не все из них будут обеспечивать мастике на основе асмола необходимые свойства;
- в примере 2, содержащемся в описании к оспариваемому патенту, в качестве антиадгезивного слоя была использована полиэтиленовая пленка, которая имеет высокую адгезию к мастичному слою;
- в ГОСТ Р 51164 – 98, согласно которому проведены испытания, не существует такого показателя для рулонного матричного материала как «температура гибкости»;
- указанный в формуле изобретения состав не дает возможности получить реальную мастику, а именно: при максимальном количестве асфальто - смолистого соединения – 85 мас.% и минимальных количествах остальных компонентов, сумма всех компонентов будет равна 105 мас.%;
- в зависимом пункте 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту указан признак «в качестве антиадгезионного слоя используют антиадгезионные (силиконизированные) пленки и бумаги», который заменяет и исключает признак, указанный в независимом пункте формулы «в качестве антиадгезионного слоя содержит фторопластовую пленку», следовательно, формула изобретения в представленном виде не может быть признана характеризующей одно изобретение.

На основании данных доводов в возражении сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено следующее.

В возражении указано, что рулонный мастичный материала по техническим условиям [12], [14] открыто применялся в Российской Федерации с 2003 года.

По мнению лица, подавшего возражение, наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту является антикоррозионная изоляционная лента, известная из описания к патенту [10], мастичный слой

которой содержит в качестве основы нефтеполимер «асмол» (асфальтосмолистое соединение) и дополнительно – битум.

В возражении отмечено, что в описании к оспариваемому патенту в предшествующем уровне техники указана изоляционная лента ЛИАМ по ТУ 2257-016-16802026-99, содержащая основу из полимерной ленты, мастичный слой и антиадгезивный материал, следовательно, по мнению лица, подавшего возражение, заявителю должна быть известна используемая в указанной ленте мастичная композиция МАК по ТУ 0258-015-1680226-99, которая содержит компоненты аналогичные мастичной композиции по оспариваемому патенту: нефтеполимер «асмол», сольвент, термоэластопласт ДСТ и масло С-9.

Лицо, подавшее возражение, считает, что рулонный мастичный материал по оспариваемому патенту отличается от известного наличием в составе мастики битума. При этом из патента [10] известно использование битума в мастиках в количестве до 30 масс.%, из источника информации [3] известно добавление в асмол пластификаторов для придания мастикам различных свойств.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, клей АС-М является раствором полимера (бутилкаучука) в растворителе, а введение полимеров в битум в виде раствора общеизвестно, в частности, из источника информации [4]. При этом из указанного источника информации [4] известно, что полимеры вводят в битум для повышения технологичности.

Лицо, подавшее возражение считает, что введение в мастику на основе «асмола» известных компонентов с известными свойствами придает мастике заведомо известные свойства: введение растворителя служит для повышения технологичности проведения процесса получения мастики, термоэластопласта – для повышения температуры размягчения мастики, пластификатора и полимера (клея АСМ) – для увеличения гибкости ленты при низких температурах и снижения температуры хрупкости.

На основании данных доводов в возражении сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, отзыв по мотивам возражения до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам не представил.

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 для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту 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 в части, не противоречащей Кодексу (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1352 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является

промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые 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.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.1. Правил ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.1. Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию

промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

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%).

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ 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 установлена 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;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных описаний к охраняемым документам – указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
- для нормативно-технической документации – дата ее регистрации в уполномоченном органе;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате

его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в приведенной выше формуле изобретения.

В качестве основания для оспаривания изобретения в возражении указано на несоответствие его условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень».

Анализ доводов сторон в отношении оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость" показал следующее.

Описание и формула изобретения по оспариваемому патенту на дату подачи содержали указание на назначение изобретения, а именно, формула изобретения содержала родовое понятие, отражающее назначение - «рулонный мастичный материал», а в описании оспариваемого патента в разделе "область техники" указано, что "изобретение относится к промышленному строительству и может быть использовано для защиты от коррозии наружных поверхностей магистральных и нефте-, газо-, продуктопроводов и трубопроводов различного назначения и резервуаров, а также как ремонтный материал для изоляции повреждений основной изоляции». Таким образом, в описании и формуле оспариваемого патента

содержится указание на назначение изобретения.

Вместе с тем, формула изобретения, с которой был выдан оспариваемый патент, содержит признак, характеризующий состав мастичного слоя качественным и количественным соотношением компонентов в масс.%. При этом, если взять асфальтосмолистое соединение в максимальном количестве - 85 масс.%, а все остальные компоненты в минимальном количестве: битум – 3 масс.%, растворитель - 5 масс.%, термоэластопласт – 3 масс.%, пластификатор – 6 масс.%, клей АС – М – 3 масс.%, то сумма всех компонентов будет равна 105 масс.%. Таким образом, формула изобретения по оспариваемому патенту содержит нереальный состав.

В связи с тем, что формула изобретения содержит нереальный состав, изобретение по оспариваемому патенту не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

В соответствии с пунктом 4.9. Правил ППС патентообладателю на заседании коллегии палаты по патентным спорам было предложено представить уточненную формулу изобретения, исключив из нее нереальные составы.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам 08.10.2010 от патентообладателя поступило ходатайство о рассмотрении в качестве уточненной формулы изобретения формулы, представленной в ответе на запрос экспертизы от 17.07.2009.

Анализ уточненной формулы изобретения показал, что указанная формула содержит признак, отсутствующий в первоначальных материалах заявки, а именно, содержание клея АС-М в уточненной формуле составляет 1-3 масс.%, а в первоначальной формуле изобретения содержание клея АС-М составляло 3-9 масс.%. При этом в примере 1, содержащемся в первоначальных материалах заявки, указан состав, содержащий 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 первоначальных материалах заявки.

В связи с тем, что уточненная формула изобретения изменяет сущность изобретения по оспариваемому патенту, коллегия палаты по патентным спорам не сочла возможным принять данную формулу к рассмотрению.

Таким образом, в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности "промышленная применимость".

Поскольку установлено, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость», в соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.1. Правил ИЗ, анализ на соответствие изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» не проводился.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 29.03.2010, патент Российской Федерации на изобретение № 2379575 признать недействительным полностью.**