

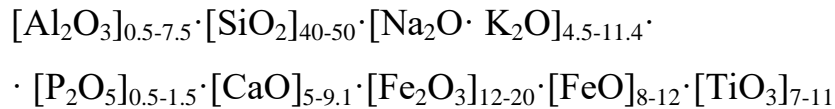
**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

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 13.08.2020, 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 галогенуглеводород, 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/см<sup>3</sup>, 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 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.

В возражении отмечено, что формула изобретения по оспариваемому патенту содержит неидентифицируемые и неправомерно обобщенные признаки и не обеспечивает возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

К таковым признакам лицом, подавшим возражение, отнесены, в частности, признаки «основной компонент», «высокодисперсная добавка», «целевая добавка для текучести», «ионно-решетчатый минерал», «флегматизатор» и «ингибитор горения».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии 02.10.2020 поступил отзыв.

С отзывом представлены следующие материалы (копии):

- Булах А.Г. «расчет формул минералов», Недра, М., 1964 г., стр. 5 (далее – [1]);

- ГОСТ 5716-74 «Мука фосфоритная. Технические условия», введен в действие 21.05.1974 (далее – [2]);

- Баратов А.Н., Вогман Л.П. «Огнетушащие порошковые составы», Стройиздат, М., 1962 г., стр. 4, 5, 26, 27, 46, 47 (далее – [3]).

В отзыве отмечено, что указанные в возражении нормативные документы не действовали на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, и, следовательно, не могут применяться при оспаривании данного патента.

При этом патентообладатель отмечает, что нормативные документы, действовавшие на дату подачи заявки, не содержали норму права, согласно которой оспариваемый патент может быть признан недействительным в связи с несоответствием материалов заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Также, по мнению патентообладателя, материалы заявки, по которой выдан оспариваемый патент, содержат исчерпывающую информацию,

раскрывающую сущность изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

В подтверждение данных доводов в возражении приведены сведения, содержащиеся в источниках информации [1]-[3].

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 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).

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

Согласно пункту 8 статьи 21 Патентного закона при установлении несоответствия заявленного изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем, условиям патентоспособности выносится решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 1 статьи 29 Патентного закона патент в течение всего срока его действия может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случаях:

- несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным Патентным законом;
- наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах заявки;
- неправильного указания в патенте автора (авторов) или патентообладателя (патентообладателей).

Согласно подпункту 1 пункта 19.5 Правил при проверке патентоспособности заявленного изобретения устанавливается соответствие

изобретения условиям промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня, а также проводится дополнительная проверка того, не относится ли оно к перечню предложений, не признаваемых патентоспособными изобретениями.

Согласно подпункту 5 пункта 19.5 Правил по результатам проверки патентоспособности выносится решение о выдаче патента или об отказе в выдаче патента.

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

Относительно мотива возражения, касающегося требования о необходимости раскрытия сущности изобретения с полной, достаточной для его осуществления, нужно отметить следующее.

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 (07.08.2003) подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки правомерности выдачи данного патента включает указанные выше Патентный 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 (07.08.2003) до даты вступления Кодекса в силу. При этом, поскольку законодательство (Патентный закон и Правила), действовавшее на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не содержало вышеуказанного положения, введенного Кодексом, то данный мотив возражения не может послужить основанием для признания оспариваемого патента недействительным.

Также необходимо отметить, что согласно положениям пункта 8 статьи 21 Патентного закона и подпунктам 1 и 5 пункта 19.5 Правил, которые устанавливают порядок проведения экспертизы заявки по существу, основанием для отказа в выдаче патента и вынесения соответствующего решения об отказе является только несоответствие заявленного изобретения какому-либо из условий патентоспособности.

При этом действующим на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, законодательством (Патентный закон и Правила) не было предусмотрено вынесение решения об отказе в выдаче патента в случае несоответствия материалов заявки требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления.

Исходя из изложенного, рассмотрение доводов возражения и отзыва, а также анализ сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[3], касающихся данного мотива, не является целесообразным.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, на основании которых можно было бы признать оспариваемый патент недействительным (см. пункт 1 статьи 4 и пункт 1 статьи 29 Патентного закона).

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.08.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2240848 оставить в силе.**