

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 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 ОАО «Амзинский лесокombинат» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 01.11.2012, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2292317, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2292317 на изобретение «Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента», выдан по заявке №2005125685 /03 с приоритетом от 12.08.2005 на имя ООО «Внешхимопт» и действует со следующей формулой.

1. Способ получения пенообразующей добавки для строительных смесей на основе цемента, включающий нейтрализацию древесной смолы, отличающийся тем, что в качестве древесной смолы используют смолу, выделенную из кислой воды путем экстракции кислой воды органическим растворителем, с последующей отгонкой от экстракта растворителя и выделения смолы, при этом используемая для выделения смолы кислая вода образуется после отделения отстойной смолы от жидких продуктов пиролиза древесины, а нейтрализацию древесной смолы осуществляют до рН 10-12 раствором щелочи, в частности, едкого натра при температуре не выше 90°C.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в качестве органического растворителя берут эфиры уксусной кислоты, в частности этилацетат, бутилацетат.

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 «новизна» и «изобретательский уровень».

В возражении отмечено, что «на момент подачи заявки способ по оспариваемому патенту в основных признаках присутствовал, был описан в технической литературе». При этом указано, что «описание способа по оспариваемому патенту содержится в Технологическом регламенте производства смолы древесной омыленной (СДО), 1993 г. (далее - [1]), в авторском свидетельстве СССР на изобретение № 857056 (далее - [2]) и в авторском свидетельстве СССР на изобретение № 83350 (далее - [3]). Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, решение по оспариваемому патенту также упомянуто в авторских свидетельствах СССР на изобретение №№ 312861, 1671674 и 1276704 (далее [4]), а также в авторских свидетельствах СССР на изобретение №№ 438691 и 808436 (далее [5]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который представил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено, что в ни технологическом регламенте [1], ни в источниках информации [1] - [5] не описан способ получения пенообразующей добавки, в котором использовалась бы конкретная смола, охарактеризованная в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (12.08.2005), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-І, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции

Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

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

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. 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 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение признается известным из уровня техники и не 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 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.

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

Анализ доводов возражения и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность», показал следующее.

Регламент [1], приложенный к возражению, является технической документацией - собственностью разработчика и не относится к общедоступным источникам информации как таковым (см. пункт 1 статьи 4 Закона). При этом в возражении не представлено каких-либо документов, подтверждающих факт общедоступности регламента [1] и даты, с которой стало возможно его обозрение.

Следовательно, представленный регламент [1] не может быть учтен при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «оригинальность».

Способ, раскрытый в авторском свидетельстве [2] указан в описании к оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога. Решение по оспариваемому патенту имеет отличительные от решения раскрытого в авторском свидетельстве [2] признаки, включенные, соответственно, в отличительную часть формулы, приведенную выше в настоящем заключении.

Следует констатировать, что ни в одном из авторских свидетельств [3] - [5] не приведено сведений о решениях, характеризующихся указанными отличительными от ближайшего аналога признаками способа по оспариваемому патенту.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 4 Закона.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего, 01.11.2012, патент Российской Федерации на изобретение № 2292317 оставить в силе.