

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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Хорошкеева В.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 24.01.2023, против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение № ЕА 39496.

Евразийский патент № ЕА 39496 на изобретение «Установка и способ отделки текстильных полотен и текстиля с силиконовым покрытием» выдан на имя компании ШЁЛЛЕР ТЭКСТИЛ АГ, Швейцария (далее – патентообладатель) по заявке № ЕА 201791404 с датой подачи 14.12.2015. Патент действует на территории Российской Федерации со следующей формулой изобретения:

«1. Способ отделки текстильных полотен по меньшей мере одним силиконсодержащим отделочным слоем, отличающийся тем, что подвергаемое отделке текстильное полотно на первом этапе пропитывают водным раствором, а на втором этапе еще во влажном состоянии снабжают с одной стороны

силиконсодержащим отделочным слоем, причем на следующем этапе силиконсодержащий отделочный слой конденсируют, при этом процесс конденсации осуществляют таким образом, чтобы выходящий из водной пропитки водяной пар образовывал поры в силиконсодержащем отделочном слое, расположенном выше водной пропитки, причем готовое силиконовое покрытие на текстильном полотне не является закрытым, а содержит множество пор.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что силиконсодержащий отделочный состав содержит силиконовые смолы, которые наносят с растворителем или без него.

3. Способ по п.1 или 2, отличающийся тем, что для изготовления силиконсодержащего отделочного слоя на текстильное полотно наносят силиконсодержащий отделочный состав предпочтительно с помощью ракля, особенно предпочтительно с помощью остроконечной ракля, или с помощью шаблона.

4. Способ по одному из пп.1-3, отличающийся тем, что силиконсодержащий отделочный состав содержит силиконовые смолы и не более 50 вес.%, предпочтительно 40 вес.% растворителя, особенно предпочтительно ксилола или толуола.

5. Установка для отделки текстильного полотна (Т) силиконсодержащим отделочным слоем согласно способу по пп.1-4, содержащая устройство для нанесения силиконсодержащей отделочной смеси на текстильное полотно (Т), устройство (30) для пропитки текстильного полотна (Т), расположенное выше по потоку относительно устройства для нанесения силиконсодержащей отделочной смеси на текстильное полотно (Т), а также устройства для конденсации силиконсодержащей отделочной смеси до получения силиконсодержащего отделочного слоя, которые приводятся в действие с помощью системы (90) управления таким образом, чтобы при конденсации в силиконсодержащем отделочном слое образовывались поры.

6. Установка по п.5, отличающаяся тем, что устройство для нанесения силиконсодержащей отделочной смеси на текстильное полотно (Т) представляет собой ракельное устройство для нанесения покрытия, предпочтительно остроконечную раклю, или шаблонное устройство для нанесения покрытия.

7. Установка по п.5 или 6, отличающаяся тем, что устройство (10) для нанесения силиконсодержащей отделочной смеси на текстильное полотно (Т), устройство (30) для пропитки полотна и/или вторые устройства для конденсации силиконсодержащей отделочной смеси до получения силиконсодержащего отделочного слоя (20) защищены от взрыва посредством взрывозащитных экранов (31, 80, 81).

8. Установка по одному из предыдущих пунктов, отличающаяся тем, что содержит один или несколько сенсорных датчиков для определения веса единицы поверхности силиконсодержащего отделочного слоя и подложки на текстильном полотне и/или для определения их паро- и/или газопроницаемости.

9. Установка по п.8, отличающаяся тем, что содержит систему (90) управления, которая соединена с сенсорными датчиками (91-95) и сконструирована таким образом, чтобы на основании выданных сенсорными датчиками (91-95) данных измерений управляла устройствами для нанесения отделочной смеси и для высушивания и конденсации, таким образом, чтобы достигался предварительно установленный размер и количество образованных пор в отделочном слое на площадь поверхности».

Против действия на территории Российской Федерации евразийского патента № ЕА 39496 в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пунктом 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской Патентной Конвенции, утвержденной Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г., с изменениями и

дополнениями, утвержденными на шестом (четвертом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 25-26 ноября 1997 г., одиннадцатом (восьмом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 15-19 октября 2001 г., четырнадцатом (десятом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 17-21 ноября 2003 г., семнадцатом (двенадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 14–18 ноября 2005 г., девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 13-15 ноября 2007 г., двадцать первом (шестом внеочередном) заседании Административного совета ЕАПО 30-31 марта 2009 г., двадцать третьем (семнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 8-10 ноября 2010 г., двадцать шестом (девятнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 20-22 ноября 2012 г., двадцать седьмом (двадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 6-8 ноября 2013 г., двадцать восьмом (двадцать первом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 11-13 ноября 2014 г., тридцать втором (двадцать третьем очередном) заседании Административного совета ЕАПО 1-3 ноября 2016 г., тридцать третьем (двадцать четвертом очередном) заседании 6-7 сентября 2017 г., тридцать четвертом (двадцать пятом очередном) заседании 22 – 23 октября 2018 г., тридцать шестом (двадцать седьмом очередном) заседании 10-11 сентября 2020 г., поступило возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Для подтверждения данного мотива в возражении приведены следующие источники информации (копии):

- Кнунянц И.Л., «Химическая энциклопедия», Советская энциклопедия, том 2, М., 1990 г., с. 207, 209, 345, 407, 448, 509-511 (далее - [1]).

В возражении отмечено, что в независимых пунктах формулы изобретения по оспариваемому патенту признаки изобретения представлены в

обобщенном виде, не раскрывающем частные формы выполнения этих признаков, а сущность изобретения - с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Так, в возражении указано, что в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в качестве первого действия способа приведена пропитка полотна водным раствором. При этом не указано (качественно и количественно) раствором какого именно вещества или веществ проводится пропитка и в зависимых пунктах формулы изобретения такие данные также не приведены.

Как отмечает лицо, подавшее возражение, в описании группы изобретений по оспариваемому патенту приведен единственный пример осуществления способа, в котором водный раствор содержит четыре компонента, не поддающихся идентификации, при этом некоторые из указанных компонентов не растворимы в воде.

Далее в возражении отмечено, что вторым действием способа указано нанесение силиконсодержащего слоя. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, обобщенный термин «силикон» охватывает широкий класс веществ и приведенная формулировка признака, а также описание, не раскрывает, какой именно из всех возможных «силиконов» используют и какие еще компоненты входят в состав силиконсодержащего слоя.

В возражении также указано, что в описании и в формуле изобретения оспариваемого патента не раскрыт признак «конденсация», приведенный в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Так, отмечено, что из сведений, содержащихся в оспариваемом патенте, не представляется возможным определить, какие конкретно вещества вступают в реакцию конденсации и каков ее механизм.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, входящие в состав описанной в независимом пункте 5 формулы изобретения установки для отделки текстильного полотна элементы (устройство для пропитки

текстильного полотна, устройство для нанесения отделочной смеси на полотно, устройство для конденсации силиконсодержащей отделочной смеси и система управления) охарактеризованы только выполняемой функцией без раскрытия их конструктивных особенностей, при этом конструкция устройства для конденсации не раскрыта ни в оспариваемом патенте, ни в уровне техники.

В отношении признака «система управления» в возражении указано, что он охарактеризован функцией в форме постановки задачи: «приводит в действие остальные устройства в составе установки таким образом, чтобы при конденсации в силиконсодержащем отделочном слое образовывались поры», при этом связи с устройствами установки отсутствуют на чертежах и не раскрыты ни в формуле изобретения, ни в описании к оспариваемому патенту.

Изложенные выше обстоятельства, по мнению лица, подавшего возражение, не позволяют установить полное и действительное содержание формулы изобретения.

Также в возражении указано, что поскольку ни одна частная форма выполнения признаков «водный раствор», «силиконсодержащий слой», «слой конденсируют», «устройство для конденсации силиконсодержащей смеси» и «система управления» в описании изобретения не раскрыта, то правомерность использования в формуле изобретения указанных понятий не подтверждена.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что сущность изобретения не раскрыта в формуле изобретения и в материалах заявки в целом с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-4, 6-9 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, в возражении отсутствуют доводы.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения. Отзыв от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты (14.12.2015) подачи заявки, на основании которой был выдан оспариваемый патент, и разъяснений, содержащихся в пункте 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 г. № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации», правовая база включает упомянутую Конвенцию и Патентную инструкцию к Евразийской Патентной Конвенции, утвержденную Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г., с изменениями и дополнениями, утвержденными на шестом (четвертом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 25-26 ноября 1997 г., одиннадцатом (восьмом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 15-19 октября 2001 г., четырнадцатом (десятом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 17-21 ноября 2003 г., семнадцатом (двенадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 14–18 ноября 2005 г., девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 13-15 ноября 2007 г., двадцать первом (шестом внеочередном) заседании Административного совета ЕАПО 30-31 марта 2009 г., двадцать третьем (семнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 8-10 ноября 2010 г., двадцать шестом (девятнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 20-22 ноября 2012 г., двадцать седьмом (двадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 6-8 ноября 2013 г., двадцать восьмом (двадцать первом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 11-13 ноября 2014 г. (далее – Патентная инструкция).

Согласно статье 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 1 статьи 13 Конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными

органами этого государства на основании Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося государства.

Согласно пункту 1 правила 3 Патентной инструкции евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 1 правила 47 Патентной инструкции в ходе проведения Евразийским ведомством экспертизы евразийской заявки по существу проверяется: соответствие заявленных изобретений требованию единства изобретения; правомерность испрашивания приоритета; возможность принятия к рассмотрению дополнительных материалов; соответствие заявленных изобретений условиям патентоспособности, предусмотренным правилом 3 Патентной инструкции, и другим требованиям нормативных правовых актов Евразийской патентной организации.

Согласно пункту 2 правила 47 Патентной инструкции по результатам проведения экспертизы евразийской заявки по существу Евразийским ведомством принимается решение о выдаче евразийского патента или об отказе в выдаче евразийского патента.

Согласно пункту 3 правила 47 Патентной инструкции решение об отказе в выдаче евразийского патента принимается при несоответствии условиям патентоспособности изобретения, охарактеризованного в предложенной заявителем формуле изобретения, и в случае несогласия заявителя устранить нарушения требований Патентной инструкции к составлению формулы изобретения, а также при несоответствии формулы изобретения описанию изобретения и графическим материалам, препятствующем выдаче и/или публикации евразийского патента.

Согласно пункту 1 правила 54 Патентной инструкции евразийский патент может быть признан недействительным на территории Договаривающегося государства на основании процессуальных норм его национального законодательства полностью или частично в течение всего срока его действия в случаях: неправомерной выдачи евразийского патента

вследствие несоответствия охраняемого им изобретения условиям патентоспособности, установленным Конвенцией и Патентной инструкцией; наличия в формуле изобретения признаков, отсутствовавших в первоначальных материалах евразийской заявки; неправильного указания в евразийском патенте изобретателя или патентовладельца.

Согласно правилу 75 Патентной инструкции данная инструкция вступает в силу с даты ее утверждения Административным советом и применяется на территории каждого Договаривающегося государства.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана на территории Российской Федерации 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, необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 1 правила 54 действующей Патентной инструкции (действует с 20-21 сентября 2022 г.) евразийский 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 изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом.

Однако с учетом даты (14.12.2015) подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки правомерности выдачи данного патента включает указанные выше Конвенцию и Патентную инструкцию в редакции 2014 года.

Здесь необходимо отметить, что упомянутое в возражении нарушение требования пункту 1 правила 54 действующей Патентной инструкции о необходимости раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления, может быть применено в качестве основания для признания недействительными евразийских патентов, выданных по заявкам, поданным

только после даты (1-3 ноября 2016 г.) введения в действие подобного требования Патентной инструкции.

Однако заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана (14.12.2015) до даты утверждения указанной редакции Патентной инструкции. При этом поскольку законодательство (Конвенция и Патентная инструкция), действовавшее на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не содержало вышеуказанного положения, введенного в Патентную инструкцию в 2016 году, то данный мотив возражения не может послужить основанием для признания оспариваемого патента недействительным (см. правило 47, пункт 1 правила 54 и пункт 75 Патентной инструкции).

Также необходимо отметить, что согласно положениям пунктов 1-3 правила 47 Патентной инструкции, которые устанавливают порядок проведения экспертизы заявки по существу, основанием для отказа в выдаче патента и вынесения соответствующего решения об отказе является несоответствие условиям патентоспособности изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения, несогласие заявителя устранить нарушения требований Патентной инструкции к составлению формулы изобретения, а также несоответствие формулы изобретения описанию изобретения и графическим материалам, препятствующем выдаче и/или публикации евразийского патента.

При этом действующим на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, законодательством не было предусмотрено вынесение решения об отказе в выдаче патента в случае несоответствия материалов заявки требованию раскрытия изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом, ввиду отсутствия данного требования, как такового (см. пункт 3 правила 47 Патентной инструкции).

Исходя из изложенного, рассмотрение доводов возражения в отношении указанного мотива, а также анализ сведений, содержащихся в источнике информации [1], касающихся данного мотива, не проводился.

При этом необходимо отметить, что приведенные в формуле изобретения признаки «водный раствор», «силиконсодержащий слой», «слой конденсируют», «устройство для конденсации силиконсодержащей смеси» и «система управления», доводы в отношении которых указаны в возражении, были раскрыты в первоначальных материалах евразийской заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, в непосредственной их формулировке, как и остальные признаки, содержащиеся в формуле изобретения оспариваемого патента, в связи с чем не имеется оснований для признания оспариваемого патента недействительным согласно пункту 1 правила 54 Патентной инструкции.

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 правила 54 Патентной инструкции).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 24.01.2023, действие на территории Российской Федерации евразийского патента № ЕА 39496 оставить в силе.