

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 Общества с ограниченной ответственностью «Гранит» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 09.07.2020, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2706999, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2706999 на изобретение «Способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора» выдан по заявке № 2019113432/02 с приоритетом от 29.04.2019 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Имхотеп» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Способ получения композиционного материала на основе никеля и гексагонального нитрида бора, включающий этап предварительной обработки порошка гексагонального нитрида бора, заключающийся в смешивании порошка с раствором, этап приготовления реакционного раствора, этап химического никелирования гексагонального нитрида бора и этап сушки никелированного порошка, отличающийся тем, что на этапе

предварительной обработки порошка гексагональный нитрид бора смешивают с раствором органического полимера, полученную смесь брикетируют и отправляют брикеты на термическую обработку, затем брикеты дробят в порошок, полученный порошок классифицируют по зерновому составу для получения требуемого гранулометрического состава и отправляют на этап химического никелирования порошок требуемого гранулометрического состава гексагонального нитрида бора в приготовленном реакционном растворе, содержащем растворимую соль никеля и гипофосфит натрия».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлена копия страниц статьи Антонова Е.П. и Матвеева А.С., «Применение химического никелирования для получения порошковых композиционных материалов», ГОУ ВПО Рыбинская государственная авиационная технологическая академия имени П.А. Соловьева (далее - [1]).

При этом в тексте возражения имеется упоминание о том, что статья [1] опубликована 11.04.2006 в сети Интернет на сайте RuNews24.ru.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» лицо, подавшее возражение, отмечает, что техническому решению, раскрытому в статье [1], присущи все признаки изобретения, охарактеризованного в формуле изобретения оспариваемого патента.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, сведения, содержащиеся в статье [1], стали общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого в корреспонденции от 07.09.2020 поступил отзыв.

Патентообладатель в отзыве выражает согласие с тем, что сведения, раскрытые в статье [1], стали общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, а также с тем, что на основании указанных сведений в отношении изобретения по оспариваемому патенту может быть сделан вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что доводы, изложенные в возражении, являются обоснованными.

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

С учетом даты подачи заявки (29.04.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее - Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения

включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 70 Правил 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.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет"), является дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении отмечено, что техническому решению, раскрытому в статье [1] и характеризующему способ получения композиционного материала на основе никеля и нитрида бора, присущи все признаки изобретения по оспариваемому патенту, охарактеризованного в формуле изобретения.

Так, способ, раскрытый в статье [1], включает предварительную обработку порошка нитрида бора, заключающуюся в смешивании порошка с приготовленным реакционным раствором, химическое никелирование порошка нитрида бора и сушку никелированного порошка. При этом на этапе предварительной обработки порошка нитрид бора смешивают с раствором органического полимера (например, каучука). Затем полученную смесь брикетируют и отправляют брикеты на термическую обработку. Далее брикеты дробят в порошок, а полученный порошок классифицируют по зерновому составу для получения требуемого гранулометрического состава и отправляют на этап химического никелирования. Затем осуществляют химическое никелирование в приготовленном реакционном растворе, содержащем растворимую соль никеля и соль фосфорноватистой кислоты (гипофосфит) [весь документ].

Способ по оспариваемому патенту отличается от решения, раскрытого в статье [1], по меньшей мере, тем, что в качестве нитрида бора используют гексагональный нитрид бора.

Также в статье [1] отсутствуют сведения о том, что в качестве гипофосфита используют гипофосфит натрия.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, не присуща техническому решению, раскрытому в статье [1].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В отношении доводов, касающихся общедоступности сведений, приведенных в статье [1], следует отметить, что приложенные к возражению материалы данной статьи не содержат какой-либо даты, с которой сведения из указанной статьи стали общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, в тексте возражения имеется ссылка на Интернет-источник, представляющий собой сайт круглосуточной службы новостей RuNews24.ru. При прохождении по указанной ссылке была обнаружена научная статья с содержанием, аналогичным содержанию статьи [1]. При этом формат указанной статьи отличается от формата статьи [1], представленной с возражением. Также на данном сайте в заголовке указанной статьи имеется дата 11.04.2006.

Однако с возражением не представлено сведений, подтверждающих, что приведенная на сайте дата (11.04.2006) является датой публикации указанной статьи или датой помещения сведений из статьи в электронную среду, с которой эти сведения стали общедоступными (см. пункт 12 Порядка).

Таким образом, на основании имеющихся в возражении сведений и приложенных к возражению материалов, не может быть сделан однозначный вывод о том, что сведения из статьи [1] и статьи, размещенной на сайте RuNews24.ru, стали общедоступными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Вместе с тем, представление каких-либо дополнительных материалов, подтверждающих общедоступность указанных выше сведений из статьи [1], не является целесообразным, поскольку это не изменит сделанного выше вывода о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.07.2020, патент Российской Федерации на изобретение № 2706999 оставить в силе.