

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 "Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт ВНИИжелезобетон" (далее – заявитель), поступившее 08.10.2019, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) от 24.04.2019 о признании заявки № 2017123375/03 отозванной, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Негорючий полистиролбетон», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 27.02.2019, в следующей редакции:

«Негорючий полистиролбетон, состоящий в затвердевшем состоянии из поризованного цементного камня и полистирола вспененного гранулированного (ПВГ), отличающийся тем, что в сухом состоянии имеет плотность не менее 320 кг/м^3 , для его изготовления используют: минеральное вяжущее - портландцемент или шлакопортландцемент активностью не менее 45 МПа с удельным расходом в полистиролбетоне не

менее 270 кг/м³; ПВГс гранулами средней плотностью не более 15 кг/м³, полученных вспениванием полистирола самозатухающего с антипиреновыми добавками, имеющего группу воспламеняемости не более В2, при объемной концентрации в полистиролбетоне 0,21-0,48, выраженной в долях от 1; комплексную - воздухововлекающую и антипиреновую добавку «Юникон Доррит АМ 802», представляющую собой водный раствор модифицированных натриевых солей полинафталинсульфоновых кислот, и лигносульфонатов, и воздухововлекающих компонентов на основе смолы древесной нейтрализованной омыленной, смесей натриевых солей монозамещенного кислого сульфоксида этоксилированных спиртов жирного ряда С10-С16, лаурилсерной кислоты, алкилполиэтиленгликоль серной кислоты ряда С10-С16, солей алкилсерных кислот ряда С10-С16, солей алкилсульфатов первичных жирных спиртов ряда С9-С12, а также воду, при содержании компонентов в исходной полистиролбетонной смеси, мас. %:

минеральное вяжущее - 84-91;

полистирол вспененный гранулированный (ПВГ) - 0,8-2,1;

комплексная добавка «Юникон Доррит АМ 802» - 0,12-4,50;

вода - остальное».

По результатам рассмотрения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение 24.04.2019 о признании заявки на изобретение отозванной в связи с тем, что заявителем в установленные сроки не были представлены запрашиваемые материалы, указанные в запросе от 17.12.2018.

В решении Роспатента отмечено, что в дополнительных материалах, представленных заявителем в ответ на запрос от 17.12.2018, заявитель повторно представил уточненную формулу изобретения, которая не может быть принята к рассмотрению, т.к. она содержит признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Таковыми признаками в уточненной формуле изобретения являются

признаки, раскрывающие качественный состав добавки "Юникон Доррит АМ 802". Как указано в решении Роспатента, в первоначальных материалах заявки состав добавки "Юникон Доррит АМ 802" раскрыт не был.

Также в решении Роспатента обращается внимание на то, что представленный заявителем источник информации – ТУ 5745-034-86549669-16 (далее – [1]), в котором, по его мнению, раскрыт состав указанной добавки "Юникон Доррит АМ 802", на дату подачи заявки не являлся общедоступным в мире, в связи с чем не может быть сделан вывод о том, что указанный в формуле признак "Юникон Доррит АМ 802" был раскрыт в уровне техники до даты приоритета заявленного изобретения.

Заявитель в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение, в котором выразил несогласие с решением Роспатента.

В возражении отмечается, что сведения о комплексной добавке "Юникон Доррит АМ 802" были раскрыты в уровне техники до даты приоритета заявленного изобретения в журнале «Промышленное и гражданское строительство», № 2, 2017 г., статья Рахманова В.И. и др., «Инновационная спецтехнология получения полистиролбетона нового поколения», стр. 29-31 (далее – [2]).

При этом с возражением представлена скорректированная формула изобретения, в которую включены признаки, касающиеся использования новой модифицированной комплексной воздухововлекающей и антипиреновой добавки определенного качественного состава.

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

С учетом даты подачи заявки (03.07.2017) и даты вынесения решения Роспатента (24.04.2019) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – требования) 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 подпункту 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать формулу изобретения, ясно выражающую его сущность и полностью основанную на его описании.

Согласно пункту 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение дополнения, уточнения и исправления путем представления дополнительных материалов по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности до принятия по заявке решения о выдаче патента, либо об отказе в выдаче патента, либо о признании заявки отозванной, если эти дополнения, уточнения и исправления не изменяют заявку на изобретение по существу.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, в частности, если они содержат признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения и не были раскрыты в документах заявки, представленных на дату подачи заявки.

Согласно пункту 6 статьи 1386 Кодекса в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности может запросить у заявителя дополнительные материалы (в том числе измененную формулу изобретения), без которых проведение экспертизы или принятие решения о выдаче патента на изобретение невозможно. В этом случае дополнительные материалы без изменения заявки по существу должны быть представлены в течение трех месяцев со дня направления запроса или копий материалов, противопоставленных заявке, при условии, что заявитель запросил копии в течение двух месяцев со дня направления запроса указанного федерального

органа исполнительной власти. Если заявитель в установленный срок не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка признается отозванной. Срок, установленный для представления заявителем запрашиваемых материалов, может быть продлен указанным федеральным органом исполнительной власти не более чем на десять месяцев. В случае, если заявителем представлены дополнительные материалы, проверяется, не изменяют ли они заявку по существу (статья 1378). Дополнительные материалы в части, изменяющей заявку по существу, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются.

Согласно пункту 55 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения, устанавливается, содержит ли формула изобретения совокупность его существенных признаков, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и достижения технического(их) результата(ов), обеспечиваемого(ых) изобретением, а также ясна ли сущность изобретения, в частности, обеспечивают ли признаки изобретения возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 56 Правил при проверке соблюдения требования, установленного подпунктом 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которому формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, устанавливается, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения. Если для характеристики признаков в формуле изобретения заявителем использованы общие понятия, проверяется, подтвержден ли описанием изобретения определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения, то есть обосновано ли применение заявителем степени обобщения при характеристике признаков, включенных

в формулу изобретения. Изобретение, охарактеризованное формулой изобретения, считается полностью основанным на описании изобретения, если для характеристики признаков, включенных в формулу изобретения, использованы понятия, содержащиеся в описании изобретения, либо понятия, раскрывающие содержание понятий, включенных в формулу изобретения, а в отношении признака, выраженного общим понятием, в описании приведены сведения о частных формах выполнения этого признака, позволяющие обобщить эти сведения до общего понятия, указанного в формуле изобретения, и подтверждающие достаточность охарактеризованного таким образом признака в совокупности с остальными признаками, включенными в независимый пункт формулы, для получения технического результата, указанного заявителем.

Согласно пункту 57 Правил, если в результате проверки соблюдения требований подпункта 3 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, согласно которым формула изобретения должна ясно выражать его сущность, установлено, что сущность заявленного изобретения не ясна, в том числе в случае, если формула изобретения не основана на описании изобретения, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием выявленных недостатков, приведением ссылок на нормативные правовые акты и предложением представить дополнительные материалы в течение трех месяцев со дня направления запроса.

Согласно пункту 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они, в частности, содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных материалах заявки. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим

понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими заявку по существу. Признаки, упомянутые на дату подачи заявки в описании изобретения лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога изобретения, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся на указанную дату в документах заявки.

Согласно пункту 97 Правил в случае, если дополнительные материалы изменяют заявку по существу, заявителю направляется запрос дополнительных материалов с указанием сведений, представленных в дополнительных материалах, которые изменяют заявку по существу, предложением устранить выявленное нарушение в течение трех месяцев со дня его направления и сообщением о том, что в случае непредставления в указанный срок запрашиваемых материалов или ходатайства о продлении установленного срока, заявка будет признана отозванной.

Согласно пункту 103 Правил решение о признании заявки отозванной принимается по результатам проведения экспертизы заявки по существу, в частности, в случае, если в связи с запросом дополнительных материалов дополнительные материалы не представлены в установленный срок, и этот срок не был продлен в установленном законодательством Российской Федерации порядке.

Согласно пункту 36 Требований признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно подпункту 4 пункта 53 Требований признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы

обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники.

Согласно подпункту 15 пункта 53 Требований, если в качестве признака изобретения указано известное вещество сложного состава, допускается использование его специального названия с указанием функции или свойства этого вещества и его основы и приведением источника информации, в котором это вещество описано.

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 технических условий является документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным; для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее - электронная среда), 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.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Материалы заявки № 2017123375/03 поступили в Роспатент 03.07.2017.

В адрес заявителя был направлен запрос экспертизы по существу от 25.07.2018, в котором указывалось, что первоначальная формула изобретения содержит признак, выраженный общим понятием. К такому признаку отнесен признак «комплексная воздухововлекающая антипиреновая добавка».

При этом можно согласиться с мнением, изложенным в запросе, о том, что достижение указанного заявителем технического результата, заключающегося в получении негорючего полистиролбетона с требуемыми характеристиками прочности, согласно описанию изобретения обеспечивается при использовании только комплексной добавки "Юникон Доррит АМ 802" (см. таблицу в описании), т.е. этот признак, влияющий на достижение указанного технического результата, является существенным и подлежит включению в формулу изобретения (см. пункт 55 Правил).

Тут необходимо отметить, что примеры других подходящих для использования комплексных воздухововлекающих антипиреновых добавок, помимо добавки "Юникон Доррит АМ 802", в первоначальном описании не приведены, т.е. не соблюдены требования пункта 56 Правил.

Также, поскольку состав используемой добавки не был раскрыт в первоначальном описании, то в запросе правомерно было отмечено ссылкой на пункт 53 Требований, что в случае указания в формуле изобретения специального названия добавки "Юникон Доррит АМ 802», заявителю необходимо представить источник информации, который стал общедоступным в мире до даты приоритета заявленного изобретения, в котором вещество сложного состава – "Юникон Доррит АМ 802" будет описано с указанием его основы.

Таким образом, запрос от 25.07.2018 был направлен заявителю правомерно (см. пункт 57 Правил).

В корреспонденции, поступившей в Роспатент 17.10.2018, заявитель представил уточненную формулу, в которую включил признаки, касающиеся использования добавки "Юникон Доррит АМ 802». Однако, помимо этого, в независимый пункт формулы включены признаки, раскрывающие качественный состав указанной добавки, а именно, признаки «представляющую собой водный раствор модифицированных натриевых солей полинафталинсульфоновых кислот, и лигносульфонатов, и воздухововлекающих компонентов на основе смолы древесной

нейтрализованной омыленной, смесей натриевых солей монозамещенного кислого сульфозфира этоксилированных спиртов жирного ряда C10-C16, лаурилсерной кислоты, алкилполиэтиленгликоль серной кислоты ряда C10-16, солей алкилсерных кислот фракций C10-C16, солей алкилсульфатов первичных жирных спиртов фракций C9-C12; а также воду».

К корреспонденции также приложена копия источника информации [1], представляющего собой технические условия (ТУ), в котором, по мнению заявителя, раскрыт состав указанной добавки "Юникон Доррит АМ 802". Как отмечает заявитель, ТУ [1] размещены в открытом доступе в сети Интернет.

В запросе, направленном в адрес заявителя 17.12.2018, правомерно отмечено, что уточненная формула включает признаки, отсутствующие в первоначальных материалах заявки. К таким признакам следует отнести признаки, раскрывающие качественный состав добавки "Юникон Доррит АМ 802". Таким образом, уточненная формула, поступившая в корреспонденции от 17.12.2018, изменяет заявку по существу (см. пункт 2 статьи 1378 Кодекса).

Также в запросе правомерно отмечено, что представленные в дополнительных материалах ТУ [1] не являются общедоступным в мире до даты приоритета заявленного изобретения, поскольку являются собственностью АО "ВНИИжелезобетон", не подлежат копированию, передаче организациям и частным лицам. При этом в отношении данного источника информации заявителем не представлено документального подтверждения даты, с которой ознакомление с данным источником информации стало возможным, в том числе и через сеть Интернет, т.е. не соблюдены положения пунктов 11 и 12 Порядка.

Кроме того, в отношении представленных заявителем ТУ [1], необходимо отметить следующее.

Упомянутые ТУ [1] распространяются на пять видов добавок серии «Юникон Доррит АМ», а именно, 801, 802, 803, 804 и 805. При этом

качественный состав указанных добавок охарактеризован в общем виде, как водные растворы смеси различных компонентов (см. стр. 2 ТУ). Также указано, что добавка "Юникон Доррит АМ 802" отличается от остальных марок дополнительным антипиреновым эффектом. Таким образом, из содержащихся в ТУ [1] сведений не представляется возможным определить, какой конкретно качественный состав имеет непосредственно добавка "Юникон Доррит АМ 802" и в чем ее отличие с точки зрения химического состава от остальных марок той же серии.

В связи с изложенным можно констатировать, что сведения из ТУ [1] не подтверждают, что химический состав, приведенный заявителем в скорректированной формуле изобретения, характеризует именно состав добавки "Юникон Доррит АМ 802", в связи с чем ТУ [1] не может быть отнесен к источнику информации, раскрывающему указанную добавку.

Заявителю было предложено представить соответствующие сведения, которые могут быть приняты во внимание при принятии решения по заявке, в качестве дополнительных материалов. При этом было отмечено, что в случае, если заявитель в трехмесячный срок со дня направления запроса не представит запрашиваемые материалы или не подаст ходатайство о продлении этого срока, заявка будет признана отозванной.

Таким образом, запрос от 17.12.2018 был направлен заявителю правомерно (см. пункт 97 Правил).

В корреспонденции, поступившей 27.02.2019, заявителем были представлены доводы, уточненная формула изобретения, заменяющие листы описания и повторно были представлены копии листов ТУ [1].

По результатам проведения экспертизы Роспатент принял решение от 24.04.2019 о признании заявки отозванной в связи с тем, что представленная формула включает признаки, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи.

Необходимо подчеркнуть, что представленная в корреспонденции от 27.02.2019 скорректированная формула действительно включает признаки

«представляющую собой водный раствор модифицированных натриевых солей полинафталинсульфоновых кислот, и лигносульфонатов, и воздуховлекающих компонентов на основе смолы древесной нейтрализованной омыленной, смесей натриевых солей монозамещенного кислого сульфозфира этоксилированных спиртов жирного ряда C10-C16, лаурилсерной кислоты, алкилполиэтиленгликоль серной кислоты ряда C10-C16, солей алкилсерных кислот ряда C10-C16, солей алкилсульфатов первичных жирных спиртов ряда C9-C12, а также воду», отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи, и, следовательно, изменяющие заявку по существу.

Представленные в ответе от 27.02.2019 на запрос экспертизы доводы в отношении ТУ [1] повторяют ранее приведенные заявителем доводы и проанализированы в настоящем заключении выше.

Таким образом, несмотря на то, что ответ заявителя на запрос поступил в установленный законом срок, заявителем не было представлено запрошенных материалов, а именно, в указанном ответе отсутствует формула изобретения, которая могла бы быть принята к рассмотрению (см. пункт 6 статьи 1386 Кодекса и пункт 103 Правил).

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что решение Роспатента от 24.04.2019 о признании заявки отозванной вынесено правомерно.

При этом в возражении заявителем не было приведено доводов, опровергающих наличие причин, послуживших основанием для принятия решения Роспатента от 24.06.2019 о признании заявки отозванной.

В отношении представленной с возражением статьи [2], в которой, по мнению заявителя, раскрыты сведения о комплексной добавке "Юникон Доррит АМ 802", следует отметить, что в данной статье отсутствуют какие-либо сведения о качественном и/или количественном составе добавки или ее основе.

Что касается представленной с возражением скорректированной формулы изобретения, то можно констатировать, что она содержит признаки, касающиеся использования модифицированной комплексной воздухововлекающей и антипиреновой добавки определенного качественного состава, отсутствующие в материалах заявки на дату ее подачи, и, следовательно, изменяющие заявку по существу (см. пункт 2 статьи 1378 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.10.2019, решение Роспатента от 24.04.2019 оставить в силе.