

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 четвертой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ и в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Онорина А.А., г. Пермь (далее - лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.03.2008 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2162385, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2162385 "Связующее для формовочных и стержневых смесей при чугунном, стальном и цветном литье" выдан по заявке №99107851/02(008060) с приоритетом от 12.04.1999 на имя Камского целлюлозно-бумажного комбината, уступившего патент согласно договора №16694 от 15.05.2003 ОАО "Целлюлозно-бумажный комбинат "Кама" (далее – патентообладатель), со следующей формулой:

"Связующее для формовочных и стержневых смесей при чугунном, стальном и цветном литье, содержащее водорастворимый лигносодержащий материал и модификатор, отличающееся тем, что оно содержит в качестве лигносодержащего материала концентрат щелока от бисульфитной варки древесины с содержанием массовой доли сухих веществ не менее 50%, а в качестве модификатора - смесь полиэтиленгликолевых эфировmonoалкилфенолов состава $C_{19}H_{19}C_6H_4O(C_2H_4O)_{11}H$ при следующем соотношении ингредиентов, мас.%:.

Концентрат щелока от бисульфитной
варки древесины с указанным содержанием

сухих веществ 95-99

Смесь полиэтиленгликолевых эфиров

моноалкилфенолов указанного состава

1 - 5".

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) было подано возражение, мотивированное несоответствием оспариваемого изобретения условию охраноспособности "промышленная применимость".

Для подтверждения данных доводов в возражении приведены следующие источники информации:

- Абрамзон А.А. и др., Поверхностно-активные вещества и композиции, справочник, Л: "Химия", подписано к печати 29.03.1979, с. 304, 632-633 (далее – [1]);
- Технические условия ТУ 2483-077-05766801-98, "Неонолы", с датой введения 26.03.1998 (далее – [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, "признак... "смесь полиэтиленгликолевых эфиров моноалкил фенолов состава $C_{19}H_{19}C_6H_4O(C_2H_4O)_{11}H$ " не может быть идентифицируемым, поскольку такую смесь ОАО "Нижнекамскнефтехим" не выпускал на дату подачи заявки и не выпускает в настоящее время".

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что подтверждением этого служит тот факт, что в источнике [1] приведены сведения о выпускаемых ОАО "Нижнекамскнефтехим" продуктах Неонол АФ-4, Неонол АФ-6/10/12/15/20, а сведения о смеси полиэтиленгликолевых эфиров

моноалкилфенолов состава $C_{19}H_{19}C_6H_4O(C_2H_4O)_{11}H$ в указанном источнике отсутствуют. Лицо, подавшее возражение, также указывает, что в технических условиях ОАО "Нижнекамскнефтехим" [2] отсутствует сведения о смеси полиэтиленгликолевых эфиров моноалкилфенолов состава $C_{19}H_{19}C_6H_4O(C_2H_4O)_{11}H$ и, следовательно, по его мнению, данный модификатор предприятием не выпускается.

На основании данных доводов лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности промышленная неприменимость.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который отзыв по мотивам возражения до заседания коллегии палаты по патентным спорам не представил.

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1(далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82, зарегистрированные Минюстом 22.09.1998 № 1612 и указанные выше Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункта (1) пункта 19.5.1. Правил ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения.

Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки

средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом их пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.1. Правил ИЗ если установлено, что на дату приоритета изобретения соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

Согласно подпункта (4) пункта 3.3.1. Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность их идентификации, т.е. однозначного понимания специалистом на основании известного уровня техники их смыслового содержания.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена охрана в объеме признаков, содержащихся в независимом пункте формулы, приведенной выше.

В отношении вышеуказанного условия патентоспособности установлено следующее.

Описание и формула оспариваемого патента на дату подачи заявки содержали назначение изобретения, а именно, формула изобретения содержит родовое понятие, отражающее назначение - «связующее для формовочных и стержневых смесей при чугунном, стальном и цветном литье», а в описании оспариваемого патента в разделе "область техники" указано, что "изобретение относится к составам на основе водорастворимых лигносодержащих материалов и может быть использовано в качестве связующего при изготовлении формовочных и стержневых смесей при

чугунном, стальном и цветном литье, а также в фанерном производстве в составе клея, в производстве магнезита, при брикетировании сыпучих материалов и в качестве флотореагента при флотации руд"».

Таким образом, в описании и формуле оспариваемого патента содержится указание на назначение изобретения.

Далее в описании к патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения. А именно, описание оспариваемого патента содержит примеры осуществления изобретения (таблица 1, примеры 1-3), в которых приведен качественный и количественный состав связующего, а также описан способ приготовления связующего на основе предлагаемой композиции. В таблице 2 приведены сравнительные технические характеристики формовочных и стержневых смесей, полученных со связующим согласно изобретения (примеры 1-3 таблицы 1) и со связующим согласно ближайшего аналога.

Что касается доводов возражения относительно того, что признак "в качестве модификатора используют смесь полиэтиленгликолевых эфировmonoалкил фенолов состава $C_{19} H_{19} C_6 H_4 O (C_2 H_4 O)_{11} H$ " является неидентифицируемым, то согласно первичного описания (лист 8, абз1) в качестве модификатора используют техническую смесь полиэтиленгликолевых эфиров monoалкилфенолов (неонолов). При этом, из уровня техники (например, Химический энциклопедический словарь, под ред. Кнусянца И.Л., М: "Советская энциклопедия", 1983, с. 464 [3]) широко известны неионные поверхностно-активные вещества неонолы, которые представляют собой полиэтиленгликолевые эфиры жирных спиртов общей формулы $C_n H_{2n+1}O(C_2 H_4 O)_m H$, где n - 10-21, 10-13, 12-14, m 3, 12, а также из данного источника известны неионные поверхностно-активные вещества - полиэтиленгликолевые эфиры алкилфенолов формулы $RR^1 C_6 H_3 O (C_2 H_4 O)_{11} H$ где R - $C_n H_{2n+1}$, R^1 - R или H . Таким образом, следует констатировать,

вышеуказанный признак является идентифицируемым.

Исходя из вышесказанного, согласно описания оспариваемого патента на основе указанной композиции возможно получить связующее для формовочных и стержневых смесей.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся того, что оспариваемое изобретение не соответствует условию охраноспособности "промышленная применимость", поскольку смесь полиэтиленгликолевых эфировmonoалкилфенолов состава $C_{19}H_{19}C_6H_4O(C_2H_4O)_{11}H$ отсутствует в источниках информации [1] и [2] и не выпускается предприятием ОАО "ЦБК Кама" следует отметить, что данные доводы не являются основанием для признания оспариваемого изобретения промышленно неприменимым.

Исходя из вышесказанного, приведенный в возражении вывод о несоответствии оспариваемого изобретения условию охраноспособности "промышленная применимость" нельзя признать обоснованным (пунктом 1 статьи 4 Закона).

Учитывая изложенное, палата по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 05.03.2008 и патент Российской Федерации на изобретение № 2162385 оставить в силе.