

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения
 возражения **заявления**

Коллегия 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 ООО «ВНИИЭИМ» (далее – лицо, подавшее возражение) против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение ЕА № 021271, поступившее 19.07.2016, при этом установлено следующее.

Евразийский патент ЕА № 021271 на изобретение на изобретение «Способ изготовления изделий из композиционного материала» выдан по заявке ЕА № 201201683 на имя «Общества с ограниченной ответственностью “УралСпецАрматура”» (далее – патентообладатель) Патент действует на территории Российской Федерации со следующей формулой изобретения:

«Способ изготовления изделия из композиционного материала, включающий термообработку волокнистого наполнителя, пропитку его полимерным связующим на основе диановой эпоксидной смолы и отвердителя, протягивание через отжимное устройство, формирование формы изделия, отверждение, отличающийся тем, что предварительно изготавливают эпоксидно-новолачное связующее со среднечисленной молекулярной массой 300 у.е. и массовой долей эпоксидных групп 8-11, для этого загружают в

вакуумный реактор 10-28 мас.% продукт, полученный эпексидированием олигомера гидроксифенилена из алкирезорцина, 47-80 мас.% диановой эпексидной смолы и 10-25 мас.% модификатора, и проводят смешение компонентов и варку при температуре 60-250°C в течение 30-180 мин, в полученную смесь вводят отвердитель, форму изделию придают протягиванием волокнистого наполнителя, пропитанного связующим и отвердителем, через сменную фильеру с последующей спиральной намоткой на образовавшийся стержень усиливающего жгута, пропитанного связующим и отвердителем, отверждение проводят в режиме ступенчатого нагрева, протягивая сформованное изделие через термокамеры со скоростью 1,5-6 м/мин при температурах 80-100°C, 100-120°C, 120-150°C».

Против действия на территории Российской Федерации евразийского патента ЕА № 021271 в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пункта 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утверждённой Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 с изменениями и дополнениями, утвержденными на девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 13-15 ноября 2007 г. (далее – действующая Патентная инструкция) поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

В подтверждение данного мнения с возражением представлена

копия проспекта фирмы «KUKDO», YDPN-631 «Phenol Novolac Ероху», 02.12.2004 г., на 2 л., с переводом на 2 л. (далее – [1]).

В возражении указано, что «из уровня техники известно... ..что эпоксидно-новолачные смолы для связующих получают из новолака (фенольной смолы конденсированной формалином в кислой среде) путем его эпоксидирования по гидроксильным группам эпихлоргидрином».

При этом по мнению лица, подавшего возражение, указанное в формуле изобретения по оспариваемому патенту эпоксидно-новолачное связующее, «не может быть названо таковым по определению и не может иметь среднечисленную молекулярную массу 300 у.е., так как все загружаемые компоненты характеризуются по молекулярной массе: 10-28 мас.% продукта эпоксидирования олигомера эпоксидной смолой должен иметь ср. числ. мол. массу не менее 1500 у.е..., 47-80 мас.% загружаемой диановой эпоксидной смолы - ср. числ. мол. массу не менее 370 у.е.; 10-20 мас.% фенилглицидиловый эфир, как модификатор имеет молекулярную массу около 100 у.е.». Кроме того, «все эти компоненты подвергаются варке при температуре 60-250 °С в течении 30-180 минут, следовательно, мол.масса связующего возрастает еще более».

Кроме того, в возражении отмечено, что в описании к оспариваемому патенту «отсутствуют данные по параметрам олигомера алкилрезорцина, типа эпоксилирующего агента и их соотношение при загрузке, а также параметров готового продукта... ..отсутствие указанных параметров выполнения способа приводит к тому, что могут быть получены неизвестные, т.е. любые продукты».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, отзыв от которого представлен не был.

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

С учетом даты подачи заявки (29.12.2012), на основании которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту 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 года, 15-19 октября 2001 года, 17-21 ноября 2003 года, 14-18 ноября 2005 года и 13-15 ноября 2007, 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., (далее – Патентная инструкция).

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно статье 10 Конвенции объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения.

Согласно статьи 13 пункта 1 Конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся государстве разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей 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. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях человеческой деятельности.

В соответствии с пунктом 1 правила 11 Патентной инструкции евразийская заявка должна раскрывать сущность изобретения достаточно ясно и полно, чтобы изобретение могло быть осуществлено специалистом.

Согласно пункту 2 правила 47 Инструкции при проверке промышленной применимости изобретения устанавливается возможность использования заявленного изобретения. При этом проверяется, содержат ли материалы евразийской заявки указание назначения заявленного изобретения, а также описаны ли в материалах евразийской заявки или в источниках информации, относящихся к уровню техники, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Согласно формуле изобретения по оспариваемому патенту в способе изготовления изделия из композиционного материала предварительно изготавливают «эпоксидно-новолачное связующее со среднечисленной молекулярной массой 300 у.е.». Для этого в

вакуумный реактор закружают следующие компоненты:

- 10-28 мас.% продукта, полученного эпексидированием олигомера гидроксифенилена из алкирезорцина (1);
- 47-80 мас.% диановой эпексидной смолы (2);
- 10-25 мас.% модификатора (3).

Затем проводят смешение данных компонентов и варку при температуре 60-250°C в течение 30-180 мин, в полученную смесь вводят отвердитель.

Лицо, подавшее возражение, указывает на невозможность получения эпексидно-новолачного связующего из компонентов (1) - (3), в связи с тем, что согласно сведениям, приведенным в источнике информации [1], эпексиноволачная смола представляет собой продукт, получаемый при взаимодействии иных компонентов. Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, продукт, полученный путем смешения и варки компонентов (1) - (3) не может иметь среднечисленную молекулярную массу 300 у.е., поскольку компонент (1) уже имеет среднечисленную молекулярную массу не менее 1500 у.е., компонент (2) – не менее 370 у.е., компонент (3) – около 100 у.е.

В источнике информации [1] действительно содержатся сведения о том, что эпексиноволачное связующее - это «смесь продуктов, полученная эпексидированием эпихлоргидрином фенольного новолака» (см. лист 1, абз. 2 перевода источника информации [1]). Однако с возражением не представлено документов, свидетельствующих об общедоступности указанного источника информации до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (из пояснений лица, подавшего возражение, источник информации [1] является проспектом фирмы «KUKDO»).

Вместе с тем, в «Справочнике по пластическим массам», том 2, М., изд. «Химия», 1975 (далее - [2]), представленном представителем

экспертного отдела на заседании коллегии 07.12.2016, содержится подобная информация о том, что эпоксиноволачные смолы – это «продукты конденсации эпихлоргидрина с новолачными фенолформальдегидными смолами» (см. с.201).

Следовательно, можно констатировать, что согласно сведениям из справочника [2] эпоксиноволачные смолы представляют собой продукты, полученные путем взаимодействия иных компонентов, чем те, которые приведены в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

При этом в описании к оспариваемому патенту не содержится примеров реакций, происходящих между компонентами (1) - (3), или каких-либо иных сведений, которые бы свидетельствовали о том, что в результате протекания указанных реакций будет получена именно эпоксиноволачная смола, которая после ее смешивания с отвердителем, образует эпоксиноволачное связующее.

Кроме того, в описании к оспариваемому патенту не раскрыто, каким образом может быть получено эпоксиноволачное связующее со среднечисленной молекулярной массой именно 300 у.е. В описании не приведены сведения о значениях молекулярных масс исходных компонентов (1) - (3) и пояснений о методе достижения указанной конкретной величины среднечисленной молекулярной массы в получаемом продукте. Вместе с тем, в справочнике [2] (см. таблица на с.202) содержится информация о молекулярной массе одного из исходных компонентов (эпоксидиановая смола), используемых для получения эпоксиноволачного связующего. Минимальное значение молекулярной массы указанного компонента (для марки ЭД-10) составляет 660 у.е., т.е. значительно больше среднечисленной молекулярной массы продукта, который предполагается получить. При этом при реакции (в процесс варки) данного компонента с двумя

другими следует ожидать увеличение среднечисленной молекулярной массы у конечного продукта в результате образования новых связей между атомами, входящих в состав молекул исходных компонентов (1) – (3).

Следовательно, можно согласиться с мнением, лица подавшего возражение, о невозможности осуществления признака, содержащегося в формуле изобретения по оспариваемому патенту, характеризующего получение эпоксидно-новолачного связующего со среднечисленной молекулярной массой 300 у.е. из компонентов (1) - (3).

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.07.2016, евразийский патент на изобретение №021271 признать недействительным полностью на территории Российской Федерации.