

Коллегия палаты по патентным спорам 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 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение БП КЕМИКЭЛЗ ЛИМИТЕД, Великобритания (далее – заявитель), поступившее 10.03.2009, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке 2005111598/04, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений («Способ получения уксусной кислоты» по пункту 1 и «применение» по пункту 10 формулы), совокупность признаков которой изложена в уточненной заявителем формуле изобретения, представленной в корреспонденции от 22.05.2008 в следующей редакции:

1. Способ получения уксусной кислоты карбонилированием метанола и/или его реакционноспособного производного монооксидом углерода в по меньшей мере одной реакционной зоне карбонилирования, содержащей жидкую реакционную композицию, включающую иридиевый катализатор карбонилирования, метилиодидный сокатализатор, воду в ограниченной концентрации, уксусную кислоту, метилацетат, по меньшей мере один промотор, выбранный из рутения, осмия и рения, и по меньшей мере один стабилизатор каталитической системы, выбранный из индия и галлия, где молярное соотношение иридия/промотора/стабилизатора в жидкой реакционной композиции поддерживают в интервале 1:(от >2 до 15):(от 0,25 до 12).

2. Способ по п. 1, в котором молярное соотношение иридия/промотора/стабилизатора в жидкой реакционной композиции поддерживают в интервале 1:(от >2 до 10):(от 1 до 12).

3. Способ по п. 1, в котором молярное соотношение иридия/промотора/стабилизатора в жидкой реакционной композиции поддерживают в интервале 1:(от 3 до 10):(от 1 до 10).

4. Способ по одному из п.п. 1-3, в котором концентрация стабилизатора каталитической системы в жидкой реакционной композиции составляет меньше 9000 част./млн.

5. Способ по одному из п.п. 1-3, в котором стабилизатор каталитической системы выбирают из иодидов или ацетатов индия, кадмия, ртути, галлия и цинка.

6. Способ по одному из п.п. 1-3, в котором промотором служит рутений.

7. Способ по одному из п.п. 1-3, в котором концентрация промотора в жидкой реакционной композиции составляет меньше 8000 част./млн.

8. Способ по одному из п.п. 1-3, в котором концентрация воды в жидкой реакционной композиции находится в интервале от 0,1 до 20 мас. %.

9. Способ по одному из п.п. 1-3, в котором карбонилирование проводят в двух реакционных зонах.

10. Применение по меньшей мере одного из индия и галлия в качестве стабилизатора каталитической системы в способе получения уксусной кислоты, причем этот способ включает карбонилирование метанола и/или его реакционноспособного производного монооксидом углерода в по меньшей мере одной реакционной зоне карбонилирования, содержащей жидкую реакционную композицию, включающую иридиевый катализатор карбонилирования, метилиодидный сокатализатор, воду в ограниченной концентрации, уксусную кислоту, метилацетат, по меньшей мере один промотор, выбранный из рутения, осмия и рения, и по меньшей мере один стабилизатор каталитической системы, выбранный из индия и галлия, где молярное соотношение иридия/промотора/стабилизатора в жидкой реакционной композиции поддерживают в интервале 1:(от >2 до 15):(от 0,25 до 12).

По результатам рассмотрения указанной формулы изобретения, в объеме двух независимых пунктов Роспатент принял решение от 14.07.2008 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Данный вывод мотивирован тем, что из патентного документа RU 2167850, опублик. 27.05.2001 (далее - [1]) известны все признаки, включенные заявителем в независимые пункты 1 и 10 формулы заявленного изобретения.

При этом указано, что в известном из источника [1] способе получения уксусной кислоты, как и в предлагаемом способе получения уксусной кислоты достигается один и тот же технический результат, указанный заявителем в материалах заявки. Кроме того, в решении об отказе в выдаче патента отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-9 так же известны из патентного документа EP 1009681 A2, опублик. 16.05.2001 (далее - [2]).

Заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента на изобретение по указанной заявке и в своем возражении отметил следующее.

По мнению заявителя в источниках информации, приведенных в решении об отказе в выдаче патента на изобретение, отсутствуют сведения об использовании определенного количества компонента, выбранного из индия или галлия в комбинации с иридием и промотором в молярном соотношении больше 2:1 в процессе карбонилирования метанола и/или его реакционноспособного производного с применением промотированного рутением иридиевого катализатора, что в заявленном изобретении приводит к снижению (или предотвращению) осаждения катализатора при увеличенном молярном соотношении (рутений: иридий больше чем 2:1).

Кроме того, из приведенного уровня техники не следует, что индий или галлий могут стабилизировать каталитическую систему, включающую промотор-рутений и иридий в молярно соотношении 2:1.

При этом, в возражении отмечено, как следует из примеров 1-3 (см. табл. 1 описания), при осуществлении заявленного изобретения скорость

реакции карбонилирования существенно выше значений приведенных в противопоставленных источниках, что является неожиданным эффектом, также не следующим из уровня техники.

На основании изложенных доводов, заявитель просит пересмотреть решение Роспатента.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты международной подачи заявки, правовая база для проверки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом от 07.02.2003 №22-ФЗ, введенным в действие с 11.03.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 17.04.1998 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998, № 1612 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента от 08.07.1999 №133 и от 13.11.2000 №223 (далее – Правила ИЗ) и вышеупомянутые 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 новым, если оно не известно из уровня техники.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2., изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил ИЗ, в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризуемое совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности (см. пункт 19.5.3(3) Правил ИЗ):

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

Согласно подпункту 6 пункта 19.5.3 Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов,

основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Правил ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных описаний к охраняемым документам, является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункта 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента на изобретение, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле, принятой к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

Анализ доводов возражения и доводов, приведенных в решении об отказе в выдаче патента на изобретение, показал следующее.

Перед проведением проверки на соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» проводится проверка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» согласно пункту 19.5.1 Правил ИЗ.

По независимому пункту 1 формулы заявлен способ получения уксусной кислоты карбонилированием метанола и/или его реакционноспособного производного монооксидом углерода в по меньшей мере одной реакционной зоне карбонилирования, содержащей жидкую каталитическую композицию карбонилирования включающую иридиевый катализатор, метилиодидный сокатализатор, воду в ограниченной концентрации (от 0.1 до 20% масс, по пункту 8), уксусную кислоту, ацетат и «по меньшей мере один промотор, выбранный из рутения и по меньшей мере один стабилизатор каталитической системы,

выбранный из индия и галлия, где мольное соотношение иридий : промотор : стабилизатор в жидкой реакционной композиции поддерживают в интервале 1: (от >2 до 15) : (от 0,25 до 12)».

Следовательно, по пункту 1 формулы мольные соотношения компонентов каталитической системы можно представить в виде:

- иридий : (рутений) равно 1: (от более 2-х до 15) и

- иридий : (индий или галлий) равно 1 : (от 0,25 до 12).

Однако из патентного документа [1] известен способ получения уксусной кислоты карбонилированием метанола и/или его реакционноспособного производного монооксидом углерода в жидкой реакционной смеси, содержащей иридиевый катализатор, сокатализатор алкилгалогенид, в частности метилиодид, воду в концентрации от 1 до 15% масс, уксусную кислоту, метилацетат, один промотор, выбранный из группы, включающей индий, кадмий, ртуть, галлий и цинк, и сопромотор, выбранный из группы, содержащей рутений, осмий и рений (см. п.п. 1 и 2 патента), при следующих мольных соотношениях компонентов каталитической системы:

иридий: (рутений, осмий или рений) равно 1: (от 0,1 до 20),

иридий: (индий, кадмий, ртуть, галлий или цинк) равно 1: (от 0,1 до 20).

Следовательно по известному и заявленному способам осуществляют один и тот же процесс карбонилирования с одинаковыми исходными реагентами в одинаковом технологическом режиме с использованием каталитической композиции гомогенного катализатора. При этом заявленные пределы мольных концентраций ингредиентов катализатора перекрываются известными интервалами мольного состава известной из патента каталитической композиции.

Указанное выше полностью относится и к объекту по независимому пункту 10 - «Применение», поскольку применение индия или галлия

совместно с рутением, в указанных в пункте 10 соотношениях и условиях процесса карбонилирования также известно из патентного документа [1].

Таким образом, из уровня техники (из документа [1]) известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимых пунктах приведенной выше формулы изобретения, включая характеристику назначения. Следовательно, заявленная группа изобретений не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 1 статьи 4 Закона). В этой связи, согласно подпункту (8) пункта 19.5.2. Правил ИЗ проверка соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», в частности, сравнение технических результатов, не проводится.

Следует отметить, что в процессе проведения экспертизы по существу с учетом проведенного в соответствии с пунктом 22.4 Правил ИЗ информационного поиска в полном объеме заявителю была предложена скорректированная формула изобретения с учетом материалов заявки (см. уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения от 22.11.2007). При этом в указанном уведомлении был сделан вывод о том, что заявленная группа изобретений, охарактеризованная формулой в предложенной редакции, будет соответствовать всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктам 1 статьи 4 Закона.

С учетом данных обстоятельств и в соответствии с пунктом 4.9. Правил ППС заявителю коллегией палатой по патентным спорам было предложено представить уточненную формулу изобретения.

В корреспонденции заявителя, поступившей в Палату по патентным спорам 26.05.2010, была представлена уточненная формула изобретения в объеме одного независимого пункта, касающегося объекта «применение» в редакции, предложенной заявителю в упомянутом выше уведомлении. Данная формула была принята коллегией палаты по патентным спорам к рассмотрению в рамках данного возражения.

Поскольку заявитель устранил причину, по которой было вынесено решение об отказе в выдаче патента на изобретение, коллегией палаты по патентным спорам было принято решение о выдаче патента Российской Федерации по рассматриваемой заявке.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 10.03.2009, отменить решение Роспатента об отказе в выдаче патента от 14.07.2008 и выдать патент Российской Федерации на изобретение «Применение индия в качестве стабилизатора каталитической системы в способе получения уксусной кислоты» со следующей формулой:

(21) 2005111598/04

(51) МПК

C07C 53/08 (2006/01)

C07C 51/12 (2006/01)

(57) «Применение иридия в качестве стабилизатора каталитической системы в способе получения уксусной кислоты, причем этот способ включает карбонилирование метанола одной реакционной зоне карбонилирования, содержащей жидкую реакционную композицию, включающую иридиевый катализатор карбонилирования, метилиодидный сокатализатор, воду в ограниченной концентрации, уксусную кислоту, метилацетат, промотор, выбранный из рутения, и стабилизатор каталитической системы, выбранный из иридия, где молярное соотношение иридия/промотора/стабилизатора в жидкой реакционной композиции поддерживают в интервале 1:(от >2 до 15):(от 0,25 до 12)».

(56) EP 0749948 A, 27.12.1996

RU 2167850 C1, 27.05.2001

RU 2160248 C1, 10.12.2000

EP 0846674 A, 10.06.1998

Примечание: При публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и реферат в редакции заявителя, представленной в первичных материалах заявки.

Приложение: сведения о порядке уплаты патентных пошлин на 1 л. в 1 экз.