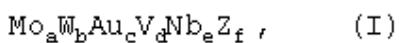


Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенным в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 №231-ФЗ (далее – Кодекс), и в соответствии с Правилами подачи возражений и 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 в палату по патентным спорам 05.08.2008 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации по заявке 2004115326/04 на изобретение, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Катализатор окисления этана и способ, в котором используют этот катализатор», совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем в дополнительных материалах от 07.12.2007 формуле изобретения в следующей редакции:

1. Способ селективного получения уксусной кислоты из газообразной смеси, включающей этан и/или этилен, в котором селективность в отношении этилена составляет меньше 25 мол.%, включающий контактирование газообразной смеси с содержащим молекулярный кислород газом при повышенной температуре в присутствии каталитической композиции, которая в сочетании с кислородом включает элементы молибден, ванадий, ниобий, золото при отсутствии палладия в соответствии с эмпирической формулой



в которой Z обозначает один или несколько элементов, выбранных из группы, включающей Sn, Sb, Cu, Pt, Ag, Fe и Re;

а, б, с, д, е и ф обозначают такие грамм-атомные соотношения элементов, при которых

$$0 < a \leq 1; 0 \leq b < 1 \text{ и } a+b=1;$$

$$10^{-5} < c \leq 0,02; 0 < d \leq 2; 0 < e \leq 1 \text{ и } 0,0001 \leq f \leq 0,05.$$

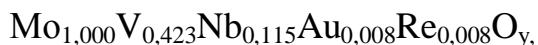
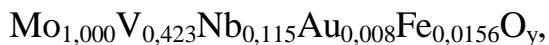
2. Способ по п.1, где $0,01 < a \leq 1$, $0,1 < d \leq 2$, $0,01 < e \leq 0,5$ и $0,0005 \leq f < 0,02$.

3. Способ по любому из предыдущих пунктов, в которой Z обозначает Sn, Ag, Fe или Re.

4. Способ по п.3, где Z обозначает Sn.

5. Способ по п.4, где формулу I выбирают из группы, включающей $MO_aW_bAu_cV_dNb_eSn_f$ и $MO_aAu_cV_dNb_eSn_f$.

6. Способ по п.1, где формулу, выбирают из группы, включающей



$Mo_{1,00}V_{0,423}Nb_{0,117}Au_{0,0008}Sn_{0,0156}O_y$, где у обозначает число, которое соответствует валентностям элементов в композиции для кислорода.

7. Способ по п.1, в котором этан или смесь этана и этилена окисляют до смеси, включающей уксусную кислоту.

8. Способ по п.1, в котором повышенная температура находится в интервале от 200 до 500°C.

9. Способ по п.1, в котором давление находится в интервале от 1 до 50 бар.

10. Способ по п.1, в котором селективность реакции окисления этана и/или этилена до уксусной кислоты составляет по меньшей мере 50 мол.%.

11. Способ по п.10, в котором селективность реакции окисления этана и/или этилена до уксусной кислоты составляет по меньшей мере 60 мол.%.

12. Способ по п.1, в котором селективность в отношении этилена составляет менее 10 мол.%.

13. Способ по п.12, в котором селективность в отношении этилена составляет менее 5 мол.%».

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения.

По результатам рассмотрения указанной формулы изобретения Роспатент принял решение от 23.01.2008 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» в соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Данный вывод обоснован тем, что из описания к заявке ЕР 1043064 [1] известен способ селективного получения уксусной кислоты, который включает введение газообразной смеси, включающей этан и/или этилен, в контакт с содержащим молекулярный кислород газом при повышенной температуре в присутствии каталитической композиции, которая в сочетании с кислородом включает элементы молибден, ванадий, ниобий и золото в отсутствии палладия в соответствии с эмпирической формулой:

$Mo_aW_bAu_cV_dNb_eY_f$ (I), в которой Y обозначает один или несколько элементов, выбранных из группы, включающей Sn, Sb, Cu, Pt, Ag, Fe и Re;

a,b,c,d,e и f обозначают такие грамм-атомные соотношения элементов, при которых $0 < a \leq 1$; $0 \leq b < 1$ и $a+b=1$; $10^{-5} < c \leq 0,002$; $0 < d \leq 2$; $0 < e \leq 1$ и $0 \leq f \leq 2$.

Таким образом, отмечено в решении Роспатента, противопоставленное техническое решение включает всю совокупность существенных признаков, приведенную в пунктах 1-13 формулы заявленного изобретения, т.е. заявленный «способ...» является частью, принадлежащей известному решению.

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в своем возражении отметил следующее.

Заявленное изобретение по сравнению с известным из документа [1] решением является селективным. При этом, по мнению заявителя, «понятие селективности должно распространяться не только на объект изобретения - «вещество», но и на все другие объекты, в том числе и «способ».

Далее в возражении отмечено, что в документе [1] описан способ получения уксусной кислоты, обязательно включающий в себя сначала стадию окисления этана в этилен уже с последующим окислением превращенного и при необходимости дополнительно добавленного именно в этот момент процесса этилена, в уксусную кислоту. Причем в документе [1], отмечает заявитель, отсутствует информация о неожиданном повышении селективности в отношении уксусной кислоты и существенном снижении селективности в отношении этилена. Заявитель так же отмечает, что выявление определенных конкретных параметров из множества возможностей внутри известного широкого решения неожиданно привело к результату, который нельзя было предвидеть, располагая сведениями, известными из уровня техники. О достижении разных эффектов, по мнению заявителя, свидетельствует то, что ни в одном из примеров документа [1] не достигается заявленный технический результат. Ссылаясь на конкретные примеры, приведенные в документе [1] заявитель отмечает, что способ по настоящему изобретению по сравнению с известным способом обеспечивает явное улучшение технического результата.

Таким образом, по мнению заявителя, располагая сведениями из уровня техники, нельзя было предвидеть достижение нового, неожиданного результата – повышение селективности в отношении уксусной кислоты и существенное снижение селективности в отношении этилена, за счет применения каталитической композиции в способе, охарактеризованной совокупностью конкретных признаков, по отношению к известной композиции.

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, неубедительными.

С учетом даты поступления международной заявки, правовая база для проверки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Приказом Роспатента от 17.04.1998 № 82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 386 с изменениями от 08.07.1999 и от 13.11.2000 (далее – Правила ИЗ) и указанные выше Правила ППС (далее – Правила ИЗ) и упомянутые 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.

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.

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 признаков изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ, 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 3.2.4.5 Правил ИЗ, при использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде

интервала значений, показывается возможность получения технического результата в этом интервале.

Коллегия палаты по патентным спорам при установлении соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» приняла к рассмотрению вышеприведенную формулу изобретения.

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

Из документа [1] известен способ селективного получения уксусной кислоты, который включает введение газообразной смеси, в контакт с содержащим молекулярный кислород газом при повышенной температуре в присутствии каталитической композиции. В качестве исходной газообразной смеси используют этан и/или этилен. Каталитическая композиция в сочетании с кислородом включает элементы молибден, ванадий, ниобий и золото в отсутствии палладия в соответствии с эмпирической формулой $Mo_aW_bAu_cV_dNb_eY_f$ (I), в которой Y обозначает один или несколько элементов, выбранных из группы, включающей Sn, Sb, Cu, Pt, Ag, Fe и Re; a,b,c,d,e и f обозначают такие грамм-атомные соотношения элементов, при которых $0 < a \leq 1$; $0 \leq b < 1$ и $a+b=1$; $10^{-5} < c \leq 0,002$; $0 < d \leq 2$; $0 < e \leq 1$ и $0 \leq f \leq 2$. При этом в описании данного документа также указано на повышение селективности в отношении уксусной кислоты.

Таким образом, из уровня техники (из документа [1]) известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения. Следовательно, заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 1 статьи 4 Закона). В этой связи, согласно подпункту (9) пункта 19.5.2. Правил ИЗ проверка изобретательского уровня, в частности, сравнение технических результатов, не проводится.

В отношении «признака» - селективность в отношении этилена составляет меньше 25 мол.%, включенного заявителем в формулу

изобретения, следует признать правомерность вывода экспертизы о том, что данный «признак» не относится ни к характеристике способа, ни к каталитической композиции, поскольку представляет собой технический результат, достигаемый при реализации способа. При этом очевидно, что и в известном способе будет достигаться тот же самый результат, поскольку используют идентичную каталитическую композицию.

Что касается доводов заявителя относительно «новизны способа, определяемой новизной каталитической композиции», то необходимо отметить следующее.

Вышеприведенная, принятая к рассмотрению, формула заявленного изобретения (в редакции от 07.12.2007), не содержит такой объект как «кatalитическая композиция». Следовательно, патентоспособность объекта «способ» не определяется патентоспособностью объекта «катализическая композиция», поскольку сущность изобретения заключается в разработке способа получения уксусной кислоты, а не в создании новой каталитической композиции. Следовательно, учитывая тот факт, что заявлен только способ получения уксусной кислоты, каталитическая композиция, указанная в рассматриваемой формуле, не может быть рассмотрена как «селективное изобретение». Кроме того, каталитическая композиция, в указанной редакции формулы изобретения, не представляет собой (индивидуальное) химическое соединение, которое не было специально получено и исследовано в предшествующем уровне техники. При этом следует отметить, что в описании не показано получение всех вариантов каталитических композиций, и их (вариантов композиций) исследования в способах получения уксусной кислоты (с целью изучения влияния на повышение селективности в отношении уксусной кислоты и снижения селективности в отношении этилена). Следовательно указанная каталитическая композиция представляет собой частный случай уже известного технического решения, раскрытоого в документе [1].

В отношении приведенного в возражении мнения заявителя, касающегося понятия «селективности изобретения», следует отметить, что действующим законодательством Российской Федерации не предусмотрена правовая охрана «селективного способа».

Что касается доводов, представленных заявителем в особом мнении и касающихся того, что «заявленный способ является новым, поскольку в нем используется новая каталитическая композиция, которая, представляет собой селективное изобретение, т.е. очень узко определенную композицию, выбранную из известного решения, что неожиданно позволило достигнуть ряд новых неожиданных преимуществ», то данные доводы проанализированы выше в настоящем решении.

Таким образом, возражение не содержит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая изложенное выше, Палата по патентным спорам установила:

Отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.08.2008, решение Роспатента оставить в силе.