

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. №321-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 – Кодекса), 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 компании «РЕПСОЛЬ, С.А.», Испания (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.05.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2566295, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2566295 «Способ получения простых полиэфирполиолов» выдан по заявке №2012142695/04 с приоритетом от 09.03.2010 на имя «БАСФ СЕ (DE)» (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«Способ каталитического получения простых полиэфирполиолов, причем в качестве стартовых реагентов используют глицерин и/или сахарозу, в качестве алкиленоксида пропиленоксид, этиленоксид, бутиленоксид, изобутиленоксид, оксид стирола или их смеси, в качестве катализаторов третичные амины и/или гидроксиды щелочных или щелочно-земельных металлов и/или катализатор, выбранный из группы, включающей мультиметаллоцианидные катализаторы, превращение стартового вещества с алкиленоксидами осуществляют при

давлениях в интервале от 0,1 до 1,0 МПа и температурах в интервале от 80 до 140°C, причем потребляемая по меньшей мере одной мешалкой или по меньшей мере одной мешалкой и насосом мощность, отнесенная к объему реактора, составляет от 1 до 4 кВт/м³ или от 1,002 до 4,5 кВт/м³, причем используют по меньшей мере один турбулизующий элемент, и

причем (i) не используют насос и потребляемая при этом по меньшей мере одной мешалкой мощность, отнесенная к объему реактора, составляет от 1 до 4 кВт/м³, предпочтительно от 1,2 до 3,5 кВт/м³, или (ii) совокупная мощность, потребляемая по меньшей мере одной мешалкой и по меньшей мере одним насосом, отнесенная к объему реактора, составляет от 1,002 до 4,5 кВт/м³, предпочтительно от 1,203 до 3,75 кВт/м³,

причем в случае использования мешалки удельную потребляемую мощность P , отнесенную к объему реактора, рассчитывают по формуле $P = Ne \cdot n^3 \cdot d^5 \cdot \rho$, в которой Ne означает коэффициент Ньютона, n означает частоту вращения мешалки в об/мин, d означает диаметр мешалки и ρ означает плотность содержимого реактора, и причем в случае использования насоса удельную потребляемую мощность P , отнесенную к объему реактора, рассчитывают по формуле $P = \Delta p \cdot \dot{m}$, в которой Δp означает падение давления (в Па) между выходом насоса и входом в реактор и \dot{m} означает скорость потока (в м³/с)».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом к возражению приложены следующие материалы (копии):

- Статья «Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry», Sixth Edition, 2002, Electronic Release Wiley-VCH. Weinheim. Germany (далее – [1]);
- Статья «Albright's Chemical Engineering handbook», Lyle F. Albright, CRC Press, 2009 (далее – [2]);
- Статья «Handbook of Chemical Processing Equipment», Nicholas P.

Cheremisinoff, Ed. Butterworth Heinemann, 2000 (далее – [3]);

- Статья «Rules of Thumb for Chemical Engineers», Stephen Hall, Elsevier, Fourth Edition, 2008 (далее – [4]);

- Статья «Rules of Thumb in Engineering Practice», 2007, Donald R. Woods, Ed. Wiley (далее – [5]);

- Статья «Chemical Process Equipment. Selection and Design», Stanley M. Walas, Butterworth - Heinemann Series in Chemical Engineering, 1990 (далее – [6]);

- Патентный документ EP 1327650 B1, дата публикации 08.08.2007 (далее – [7]);

- Патентный документ US 20050107643 A1, дата публикации 19.05.2005 (далее – [8]);

- Патентный документ US 7012164 B2, дата публикации 14.03.2006 (далее – [9]);

- Патентный документ US 20030004377 A1, дата публикации 02.01.2003 (далее – [10]);

- Патентный документ EP 1258502 A2, дата публикации 20.11.2002 (далее – [11]);

- Статья Mihail Ionescu, «Chemistry and technology of Polyols for Polyurethanes», Rapra Technology Limited, Shawbury, 2005 (далее – [12]);

- Патентный документ US 4396780, дата публикации 02.08.1983 (далее – [13]);

- Патентный документ US 20030004378 A1, дата публикации 02.01.2003 (далее – [14]);

- Патентный документ US 6066683 A, дата публикации 23.05.2000 (далее – [15]);

- Статья M. Zlokarnik, «Rührtechnik, Théorie und Praxis», Springer, Berlin, 1999 (далее – [16]).

В возражении отмечено, что в описании оспариваемого патента не показана причинно-следственная связь между приведенным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом и признаками, указанными в

формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, в описании отсутствуют примеры осуществления изобретения, подтверждающие возможность достижения указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата.

Кроме того, в возражении отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» при известности источников информации [9]-[13].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв на возражение от патентообладателя не поступал.

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

С учетом даты подачи заявки (04.03.2011), правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует

из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента ИЗ; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения; анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат. Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 24.5.3 Регламента 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 общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

В соответствии с подпунктом 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что

указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с пунктом 10.7.4.5 Регламента ИЗ в разделе описания «Осуществление изобретения» приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения того технического результата, который указан в разделе описания "Раскрытие изобретения". Если несколько признаков изобретения выражены в виде альтернативы, показывается возможность получения технического результата при различных сочетаниях характеристик таких признаков.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 26.3 Регламента ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может

ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения патентообладатель вправе внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту содержится ряд признаков, выраженных альтернативными понятиями, характеризующих несколько альтернативных вариантов выполнения способа по оспариваемому патенту.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» приводится решение, раскрытое в патентном документе [9], в котором охарактеризован способ каталитического получения простых полиэфирполиолов.

Так, в способе по патентному документу [9] в качестве стартовых реагентов используют глицерин и/или сахарозу, в качестве алкиленоксида используют пропиленоксид, этиленоксид, бутиленоксид, оксид стирола или их смеси, а в качестве катализатора используют мультиметаллоцианидные катализаторы. Превращение стартового вещества с алкиленоксидами осуществляют при давлении 0,1 МПа и более (т.е. например, от 0,1 до 1 МПа) и температуре 80-140°C. При этом для перемешивания используют по меньшей мере одну мешалку или по меньшей мере одну мешалку совместно с по меньшей мере одним насосом, которые потребляют соответственно определенное

количество мощности, причем используют турбулизирующий элемент, например, лопасть турбинной мешалки [кол. 3, кол. 5, строка 64-кол. 6, строка 2, колонка 6, строки 17-31, кол. 7, строка 5-кол. 8, строка 3, фиг. 1-4].

Таким образом, можно констатировать, что каждый из вариантов выполнения способа по оспариваемому патенту отличается от решения, раскрытого в патентном документе [9], по меньшей мере, следующими признаками:

- потребляемая мешалкой или мешалкой и насосом мощность, отнесенная к объему реактора, составляет от 1 до 4 кВт/м³ или от 1,002 до 4,5 кВт/м³, соответственно,

- удельную потребляемую мешалкой мощность P рассчитывают по формуле $P=Ne*n^3*d^5*\rho$, в которой Ne означает коэффициент Ньютона, n означает частоту вращения мешалки в об/мин, d означает диаметр мешалки и ρ означает плотность содержимого реактора, а удельную потребляемую насосом мощность P рассчитывают по формуле $P=\Delta p*\dot{m}$, в которой Δp означает падение давления (в Па) между выходом насоса и входом в реактор и \dot{m} означает скорость потока (в м³/с).

Что касается признаков, выраженных альтернативными понятиями, касающихся использования в качестве алкиленоксида - изобутиленоксида или его комбинаций с другими алкиленоксидами, использования в качестве катализаторов третичных аминов и/или гидроксидов щелочных или щелочно-земельных металлов, а также касающихся использования указанных катализаторов одновременно с катализаторами, выбранными из группы, включающей мультиметаллоцианидные катализаторы, то данные признаки также не раскрыты в патентном документе [9].

При этом можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, в том, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, подтверждающие, что упомянутые выше отличительные признаки являются существенными для достижения технического результата, приведенного в описании к оспариваемому патенту.

Так, согласно описанию к оспариваемому патенту техническим результатом является обеспечение высокого соответствия показателей получаемых простых полиэфирполиолов при переходе от одной партии продукции к другой, т.е. незначительное варьирование характеристик полиэфирполиолов, таких как гидроксильное число и вязкость (см. стр. 6, строки 18-24). Также в описании к оспариваемому патенту присутствует указание на ряд недостатков уровня техники (см. стр. 5 описания, строка 29-стр. 6, строка 4), которые также устраняются способом по оспариваемому патенту. При этом согласно описанию к оспариваемому патенту технический результат обеспечивается эффективным перемешиванием и достигается исключительно посредством потребления при перемешивании мешалкой или мешалкой и насосом определенной мощности (см. стр. 6, строки 25-35).

Однако, ни один из приведенных в описании к оспариваемому патенту примеров осуществления изобретения (1-3) не подтверждает возможность получения при осуществлении изобретения приведенного в описании технического результата.

Так, в описании к оспариваемому патенту указано, что подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения является снижение остаточного содержания сахара и вязкости продукта при увеличении потребляемой мощности перемешивания (см. стр. 11, строки 36-42). При этом приведенный в описании к оспариваемому патенту пример 3 иллюстрирует способ, в котором для перемешивания используют только насос, причем потребляемая им мощность меньше значений, предусмотренных в формуле изобретения по оспариваемому патенту, т.е. пример 3 иллюстрирует другое изобретение, отличное от способа, охарактеризованного в формуле изобретения по оспариваемому патенту. Примеры 1 и 2, в которых используется только мешалка, не подтверждают декларированного снижения вязкости продукта и не показывают какого-либо существенного снижения остаточного содержания сахара по сравнению с примером 3. Изменение показателя гидроксильного числа в примерах 1-3 также не представляется

возможным оценить, поскольку оно имеет различную динамику. Другие характеристики способа получения полиэфирполиолов и показатели получаемого продукта (в том числе при переходе от одной партии к другой) в описании к оспариваемому патенту отсутствуют. Также отсутствуют примеры осуществления изобретения, показывающие одновременное использование мешалки и насоса.

Таким образом, в описании к оспариваемому патенту не приведены сведения, подтверждающие, что потребление определенной мощности мешалкой или мешалкой и насосом при перемешивании является существенным для достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Что касается признаков, относящихся к использованию алкиленоксида - изобутиленоксида или его комбинаций с другими алкиленоксидами, использованию в качестве катализаторов третичных аминов и/или гидроксидов щелочных или щелочно-земельных металлов или третичных аминов и/или гидроксидов щелочных или щелочно-земельных металлов одновременно с катализаторами, выбранными из группы, включающей мультиметаллоцианидные катализаторы, то в описании к оспариваемому патенту не показана причинно-следственная связь технического результата с указанными признаками, приведенными в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

В связи с вышеизложенным при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» подтверждение известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется (см. подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

При этом из патентных документов [10] и [11] известно использование изобутиленоксида, а также его смесей с другими алкиленоксидами, при получении простых полиэфирполиолов [абзац 0048 и абзац 0065, соответственно].

Из статей [12] и [13] известно использование в качестве катализаторов

гидроксидов щелочных или щелочно-земельных металлов или их комбинаций с мультиметаллоцианидными катализаторами при получении простых полиэфирполиолов [стр. 57 и кол. 4, строки 4-8, соответственно].

Из патентного документа [15] известно использование в качестве катализаторов третичных аминов и/или гидроксидов щелочных или щелочно-земельных металлов при получении простых полиэфирполиолов [кол. 2, строки 13-17, кол. 7, строки 40-42, 49-51].

Сведения, указанные в статьях [3]-[5] и патентных документах [7] и [8], раскрывают предпочтительные с точки зрения эффективности перемешивания значения потребляемой мешалкой мощности, в том числе входящие в интервал значений, указанный в формуле изобретения по оспариваемому патенту [см. стр. 489-491 [3], стр. 117 [4], стр. 261-262 [5], пункт 1 формулы [7] и абзац 0062 [8]].

Что касается приведенных в формуле изобретения по оспариваемому патенту математических формул расчета мощности, то они характеризуют лишь выбор конкретного метода расчета показателя, широко известного и применяемого в данной области техники, и не относятся к техническим признакам, характеризующим непосредственно способ получения простых полиэфирполиолов.

При этом упомянутые в формуле изобретения по оспариваемому патенту математические методы расчета и сами базовые принципы, применяемые при этом расчете, также являются широко известными, например, из приведенных в возражении статей [1]-[4], [6], [16].

В отношении патентного документа [14] следует отметить, что он характеризует общий уровень техники и приведен лицом, подавшим возражение, для сведения.

Таким образом, в уровне техники раскрыты отличительные признаки, касающиеся использования алкиленоксида - изобутиленоксида или его комбинаций с другими алкиленоксидами, использования в качестве катализаторов третичных аминов и/или гидроксидов щелочных или щелочно-земельных металлов, и гидроксидов щелочных или щелочно-земельных

металлов и катализаторов, выбранных из группы, включающей мультиметаллоцианидные катализаторы, а также того, что потребляемая мешалкой мощность, отнесенная к объему реактора, составляет от 1 до 4 кВт/м³.

Исходя из представленных сведений, специалисту в данной области техники также является очевидной возможность использования в качестве катализаторов третичных аминов совместно с мультиметаллоцианидными катализаторами.

Учитывая изложенное, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту в части указанных альтернативных вариантов выполнения способа несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса, подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

При этом из приведенных в возражении источников информации не выявлены отличительные признаки, содержащиеся в формуле изобретения по оспариваемому патенту, касающиеся одновременного использования в качестве катализаторов третичных аминов, гидроксидов щелочных или щелочно-земельных металлов и мультиметаллоцианидных катализаторов, а также признаки, касающиеся того, что совокупная потребляемая мешалкой и насосом мощность, отнесенная к объему реактора, составляет от 1,002 до 4,5 кВт/м³.

Таким образом, в возражении не приведены источники информации, в которых раскрыты решения, имеющие признаки, совпадающие с вышеуказанными отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту.

Учитывая изложенное, можно констатировать, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту в части альтернативных вариантов выполнения способа, характеризующих одновременное использование в качестве катализаторов третичных аминов, гидроксидов щелочных или щелочно-земельных металлов и мультиметаллоцианидных катализаторов, и касающихся того, что совокупная потребляемая мешалкой и насосом мощность, отнесенная к объему реактора,

составляет от 1,002 до 4,5 кВт/м³, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса, подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

При этом, поскольку был сделан вывод о том, что формула изобретения по оспариваемому патенту содержит признаки, выраженные альтернативными понятиями, характеризующие варианты выполнения способа, которые не являются патентоспособными, то патентообладателю было предложено внести соответствующие изменения в формулу изобретения путем исключения указанных признаков, выраженных альтернативными понятиями, из формулы оспариваемого патента согласно пункту 4.9 Правил ППС.

Однако уточненная формула изобретения не была представлена.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.05.2018, признать патент Российской Федерации на изобретение №2566295 недействительным полностью.