

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности.

**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 выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2505403, поступившее 19.07.2016, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2505403 на изобретение «Способ изготовления изделий из композиционного материала» выдан по заявке №2012133931/05 с приоритетом от 07.08.2012 на имя «Общества с ограниченной ответственностью “УралСпецАрматура”» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Способ изготовления изделий 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 эпоксидированием олигомера гидроксифенилена из алкирезорцина, 47-80 мас.% диановой эпоксидной 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 фильтру 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 выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса 13.11.2014 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 Epoxy», 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 эпоксидирующего 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 (07.08.2012) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, 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 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009 г., рег. № 13413 (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 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения – то в описании или формуле изобретения). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые 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. Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных, а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ если установлено, что соблюdenы все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

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

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 эпоксидированием олигомера гидроксифенилена из алкирезорцина (1);
- 47-80 мас.% диановой эпоксидной 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 эпоксидно-новолачного связующего из компонентов (1) - (3), в связи с тем, что согласно сведениям, приведенным в источнике информации [1], эпоксиноволачная 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 эпоксиноволачное связующее - это «смесь продуктов, полученная

эпоксидированием 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 (эпоксидаиновая

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, патент Российской Федерации на изобретение № 2505403 признать недействительным полностью.