

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 поступившее 07.11.2014 от Родиа Ацетов ГмбХ, Германия (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.04.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011116452/04, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений: «Биологически разлагаемый пластик и его применение» совокупность признаков, которого изложена в формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции от 11.07.2011, в следующей редакции:

«1. Биологически разлагаемый пластик с повышенной скоростью биологического разложения, отличающийся тем, что он содержит:

(а) примерно от 0,1 до 40% масс. тонкораспределенных частиц биологически разлагаемого, водорастворимого органического компонента со средним размером частиц менее 10 мкм, и

(b) тонкораспределенные частицы водорастворимого неорганического компонента, содержащего N, P и/или S, способствующего росту микроорганизмов, со средним размером частиц менее чем 10 мкм.

2. Пластик по п.1, отличающийся тем, он представляет собой пластик на основе сложного эфира целлюлозы, в частности ацетилцеллюлозы,

ацетопропионата целлюлозы и/или ацетобутирата целлюлозы, полилактида, поликарболоктона и/или полигидроксимасляной кислоты.

3. Пластик по п.1, отличающийся тем, компонент (а) представляет собой компонент на основе водорастворимого сахара и/или водорастворимой органической кислоты.

4. Пластик по п.3, отличающийся тем, что водорастворимый сахарид представляет собой сахарозу, глюкозу, мальтозу и/или лактозу.

5. Пластик по п.3, отличающийся тем, что водорастворимая органическая кислота представляет собой щавелевую кислоту, малоновую кислоту, глутаровую кислоту, адипиновую кислоту, гидроксикарбоновые кислоты, в частности молочную кислоту, яблочную кислоту, винную кислоту, лимонную кислоту и/или аскорбиновую кислоту, и/или аминокислоты.

6. Пластик по п.1, отличающийся тем, что компонент (а) представляет собой водорастворимое органическое азотное соединение и/или водорастворимое органическое фосфорное соединение.

7. Пластик по п.6, отличающийся тем, что водорастворимое органическое азотное соединение представляет собой мочевины, гуанидин, гексаметилентетрамин, глицин и/или аланин.

8. Пластик по п.1, отличающийся тем, что компонент (а) имеет средний размер частиц менее примерно 5 мкм.

9. Пластик по п.8, отличающийся тем, что компонент (а) имеет средний размер частиц менее 2 мкм, в частности, менее 1 мкм.

10. Пластик по п.1, отличающийся тем, что содержание компонента (а) в пластике составляет примерно от 1 до 20% масс.

11. Пластик по п.10, отличающийся тем, что содержание компонента (а) в пластике составляет примерно от 5 до 10% масс.

12. Пластик по п.1, отличающийся тем, что компонент (b) присутствует в форме солей, содержащих Cl, K, Mg, Ca и/или Fe.

13. Пластик по п.12, отличающийся тем, что соли присутствуют в форме $\text{Na}(\text{NH}_4)_2\text{PO}_4$, NaH_2PO_4 , Na_2SO_4 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NH_4NO_3 , NaNO_3 , MgSO_4 , KH_2PO_4 , FeSO_4 и/или NH_4Cl , по отдельности или в виде смеси.

14. Пластик по п.1, отличающийся тем, что компонент (b) имеет средний размер частиц менее 5 мкм.

15. Пластик по п.14, отличающийся тем, что компонент (b) имеет средний размер частиц менее примерно 2 мкм, в частности, менее примерно 1 мкм.

16. Пластик по п.1, отличающийся тем, что компонент (b) присутствует в пластике в количестве примерно от 0,01 до 20% масс., в частности, примерно от 0,2 до 10% масс.

17. Пластик по п.16, отличающийся тем, что компонент (b) присутствует в пластике в количестве примерно от 0,3 до 3% масс.

18. Пластик по одному из пп.1-17, выполненный в виде формованной детали, в частности в форме волокон, пленок, особенно пленок глубокой вытяжки, в особенности для применения в качестве упаковочных материалов; изделий, полученных литьем под давлением, толстостенных литых деталей, гранулированного материала, микрошариков, шариков и сосудов, в частности цветочных горшков.

19. Пластик по п.18, отличающийся тем, что формованная деталь содержит биоциды и/или удобрения с регулируемым высвобождением.

20. Применение пластика согласно по меньшей мере одному из пп.1-19 для получения нитей, в частности для дополнительной обработки с образованием волокнистого фильтра.

21. Применение по п.20, отличающееся тем, что для формирования нитей, применяемых для дополнительной обработки с получением волокнистого фильтра, применяют метод сухого прядения.

22. Применение пластика согласно по меньшей мере одному из пп.1-19 для получения пленки, причем для получения пленок раствор или расплав пластика обрабатывают путем экструзии через щелевую фильеру или экструзии с раздувом.

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что группа изобретений, в том виде, как она охарактеризована в независимых пунктах 1, 20 и 22 формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку она для специалиста явным образом следует из уровня техники.

В решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патентный документ WO 00/12616 A1, 09.03.2000 (далее – [1]);
- патент RU 2242968 C2, дата публикации 27.12.2004 (далее – [2]);
- патентный документ WO 94/10238 A1, 11.05.1994 (далее – [3]);
- патентный документ BY 9125 C1, 30.04.2007 (далее – [4]);
- патентный документ US 5720803 A, 24.02.1998 (далее – [5]);
- Краткая химическая энциклопедия, «Советская энциклопедия». т.5, 1966, стр. 518 (далее – [6]).

В качестве наиболее близкого аналога в решении Роспатента указано решение, известное из патентного документа [1]. При этом отмечено, что группа изобретений, в том виде, как она охарактеризовано в независимых пунктах 1, 20 и 22 формулы, для специалиста явным образом следует из приведенного выше уровня техники, поскольку в патентных документах [2] - [5] приведены сведения о решениях, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленной группы решений, и подтверждена известность их влияния на указанный заявителем результат.

В возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, представлен анализ приведенного в решении Роспатента уровня техники. При этом отмечено следующее. По мнению заявителя, внесение ряда изменений в формулу, характеризующую заявленную группу изобретений, позволило бы признать заявленную группу изобретений патентоспособной. К возражению приложена скорректированная формула изобретения.

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

С учетом даты подачи заявки (17.09.2009) правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности 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 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.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса, изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента 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 этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий может включать: определение наиболее близкого аналога; 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения 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.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Сущность заявленной группы изобретений выражена в приведенной выше формуле, содержащей три независимых пункта.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

На заседании коллегии от 17.12.2015 заявитель конкретизировал свою позицию, изложенную в возражении следующим образом. По мнению заявителя, решение Роспатента, с учетом приведенного уровня техники, вынесено правомерно в отношении заявленной группы изобретений, охарактеризованной в

независимых пунктах 1, 20 и 22 формулы, принятой к рассмотрению и приведенной выше (см. приложение к протоколу). При этом заявитель ходатайствовал о рассмотрении уточненной формулы, характеризующей заявленную группу изобретений, скорректированной путем включения в независимые пункты 1, 20 и 22 зависимых пунктов.

Коллегия приняла к рассмотрению новую формулу, характеризующую заявленную группу изобретений (пункт 4.9 Правил ППС).

На том же заседании коллегии было представлено заключение экспертизы, согласно которому изобретение по измененной заявителем и представленной на заседании коллегии от 17.12.2015 формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса. При этом отмечено, что «формула уточнена путем включения в независимые пункты признаков зависимых пунктов, в отношении которых информационный поиск был проведен» на стадии экспертизы по существу (см. материалы заявки – отчет об информационном поиске).

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения патентоспособным в объеме уточненной заявителем формулы, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 07.11.2014, отменить решение Роспатента от 07.04.2014 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, уточненной на заседании коллегии от 17.12.2015.

(21) 2011116452/04

(51) МПК

CO8K 5/00 (2006.01)
CO8L 101/16 (2006.01)
CO8L 1/12 (2006.01)
CO8J 11/22 (2006.01)

CO8L 1/00 (2006.01)
CO8J 11/16 (2006.01)
CO8J 11/18 (2006.01)

(57) «1. Биологически разлагаемый пластик с повышенной скоростью биологического разложения, отличающийся тем, что он содержит:

(a) примерно от 0,1 до 40% масс. тонкораспределенных частиц биологически разлагаемого, водорастворимого органического компонента со средним размером частиц менее 10 мкм, причем указанный водорастворимый компонент представляет собой компонент на основе водорастворимого сахара, который представляет собой сахарозу, глюкозу, мальтозу и/или лактозу, и

(b) тонкораспределенные частицы водорастворимого неорганического компонента, содержащего N, P и/или S, способствующего росту микроорганизмов, со средним размером частиц менее чем 10 мкм.

2. Пластик по п.1, отличающийся тем, он представляет собой пластик на основе сложного эфира целлюлозы, в частности ацетилцеллюлозы, ацетопропионата целлюлозы и/или ацетобутирата целлюлозы.

3. Пластик по п.1, отличающийся тем, компонент (a) что компонент (a) имеет средний размер частиц менее примерно 5 мкм.

4. Пластик по п.3, отличающийся тем, что компонент (a) имеет средний размер частиц менее 2 мкм, в частности, менее 1 мкм.

5. Пластик по п.1, отличающийся тем, что содержание компонента (a) в пластике составляет примерно от 1 до 20% масс.

6. Пластик по п.5, отличающийся тем, что содержание компонента (а) в пластике составляет примерно от 5 до 10% масс.

7. Пластик по п.1, отличающийся тем, что компонент (b) присутствует в форме солей, содержащих Cl, K, Mg, Ca и/или Fe.

водорастворимое органическое азотное соединение представляет собой мочевины, гуанидин, гексаметилентетрамин, глицин и/или аланин.

8. Пластик по п.7, отличающийся тем, что соли присутствуют в форме $\text{Na}(\text{NH}_4)_2\text{PO}_4$, NaH_2PO_4 , Na_2SO_4 , $(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$, NH_4NO_3 , NaNO_3 , MgSO_4 , KH_2PO_4 , FeSO_4 и/или NH_4Cl , по отдельности или в виде смеси.

9. Пластик по п.1, отличающийся тем, что компонент (b) имеет средний размер частиц менее 5 мкм.

10. Пластик по п.9, отличающийся тем, что компонент (b) имеет средний размер частиц менее примерно 2 мкм, в частности, менее примерно 1 мкм.

11. Пластик по п.1, отличающийся тем, что компонент (b) присутствует в пластике в количестве примерно от 0,01 до 20% масс., в частности, примерно от 0,2 до 10% масс.

12. Пластик по п.11, отличающийся тем, что компонент (b) присутствует в пластике в количестве примерно от 0,3 до 3% масс.

13. Пластик по одному из пп.1-12, выполненный в виде формованной детали, в частности в форме волокон, пленок, особенно пленок глубокой вытяжки, в особенности для применения в качестве упаковочных материалов; изделий, полученных литьем под давлением, толстостенных литых деталей, гранулированного материала, микрошариков, шариков и сосудов, в частности цветочных горшков.

14. Пластик по п.13, отличающийся тем, что формованная деталь содержит биоциды и/или удобрения с регулируемым высвобождением.

15. Применение пластика согласно по меньшей мере одному из пп.1-14 для получения нитей, в частности для дополнительной обработки с образованием волокнистого фильтра.

16. Применение по п.15, отличающееся тем, что для формирования нитей, применяемых для дополнительной обработки с получением волокнистого фильтра, применяют метод сухого прядения.

17. Применение пластика согласно по меньшей мере одному из пп.1-14 для получения пленки, причем для получения пленок раствор или расплав пластика обрабатывают путем экструзии через щелевую фильеру или экструзии с раздувом.

(56) WO 00/12616 A1, 09.03.2000

RU 2242968 C2, 27.12.2004

WO 94/10238 A1, 11.05.1994

BY 9125 C1, 30.04.2007

US 5720803 A, 24.02.1998