

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела поданное Шакуровым Камилем Карамовичем (далее – лицо, подавшее возражение) возражение, поступившее в палату по патентным спорам 09.10.2013, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2466175, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2466175 на изобретение «Нейтрализатор сероводорода и способ его использования» выдан по заявке № 2008132521/04 с приоритетом от 06.08.2008. Исключительное право на указанное изобретение принадлежит Фахриеву А.М. и Фахриеву Р.А. (далее - патентообладатель).

Патент действует со следующей формулой изобретения:

«1. Нейтрализатор сероводорода, включающий продукт взаимодействия формальдегида, отличающийся тем, что в качестве продукта взаимодействия он содержит гемиформаль(и) общей формулы $R-O-(CH_2O)_nH$, где R - алкил с числом углеродных атомов от 1 до 5; $n=1-4$, и дополнительно содержит органическое основание при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Гемиформаль(и)	75-99,5
----------------	---------

Органическое основание	0,5-25
------------------------	--------

2. Нейтрализатор по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит гидроксид щелочного металла при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Гемиформаль(и)	85-98
Гидроксид щелочного металла	0,1-1
Органическое основание	Остальное

3. Нейтрализатор по п.1 или 2, отличающийся тем, что в качестве органического основания он преимущественно содержит третичный амин, и/или четвертичное аммониевое основание, или смеси третичного амина с первичным и вторичным аминами.

4. Способ очистки нефти, газоконденсата, водонефтяных эмульсий, нефтепродуктов и технологических жидкостей от сероводорода путем обработки исходного сырья химическим реагентом, отличающийся тем, что в качестве последнего используют нейтрализатор по любому из пп.1-3.

5. Способ по п.4, отличающийся тем, что обработку проводят при температуре 10-90°C, предпочтительно при 20-70°C».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- распечатка патента RU 2348679 C2 [1];
- лист со сведениями по оспариваемому патенту [2];
- копия статьи «Изучение состояния водно-метанольных растворов формальдегида методом ЯМР» [3];
- копии листов переведенной монографии «FOMALDEHYDE» [4];

- копии листов издания С.К. Огородникова «Формальдегид», 1984 [5];
- копия рецензии на патент № 2348679 от 26.02.2013 [6].

В возражении отмечено, что из уровня техники известен нейтрализатор сероводорода в нефти на основе гемиформалья (на 95 % масс.) по патенту [1], характеризующийся всеми признаками, которые отражены в пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Источники [2-6] приведены заявителем в качестве характеристики общего уровня техники в области нейтрализации сероводорода в нефти.

В частности, в возражении приведены доводы о том, что химики и ранее предполагали, что формальдегид в растворе метанола образует полуацетали, т.е. альдегидоспирты (источники [3-4]), но доказательства были только косвенные. Прямое доказательство появилось после исследований Л.В. Когана и С.К. Огородникова, образуемое вещество было названо гемиформалем (геми – половина, формаль – формальдегид) [5].

Лицо, подавшее возражение, указывает, что является первым автором, предложившим использовать для нейтрализации сероводорода и меркаптанов в нефти – гемиформаль, что подтверждает рецензия [6].

В возражении сделан вывод о том, что вещества, которые надо добавить в гемиформаль, предназначены для улучшения работы реагента на основе гемиформалья (вещества гидрофильного) в смеси углеводородов (веществ гидрофобных).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

От патентообладателя 05.05.2014 поступил отзыв по мотивам возражения, к которому приложены следующие материалы:

- таблица сопоставительного анализа признаков [7];
- распечатка заявки № 2005106566/04 [8].

По мнению патентообладателя, компонентный состав нейтрализатора сероводорода по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента отличается от состава для нейтрализации сероводорода по независимому пункту

2 формулы патента [1]. Нейтрализатор по оспариваемому патенту наряду с гемиформалем содержит органическое основание, а известный состав по патенту [1] - нитробензол, не относящегося к классу органических оснований. В описании изобретения по патенту [1] также не раскрыто использование гемиформалья в смеси с органическим основанием в качестве нейтрализатора сероводорода.

Как отмечено в отзыве, отличительный признак формулы изобретения по оспариваемому патенту «органическое основание» не может быть признан эквивалентом указанным в патенте [1] признакам «углеводородное нитросоединение» и «нитробензол», поскольку они относятся к соединениям разного класса с резко отличающимися физико-химическими свойствами, и при замене нитробензола на органическое основание достигается получение нового состава нейтрализатора (далее в отзыве содержится подробный анализ отличий и преимуществ органического основания по сравнению с нитробензолом).

Также в отзыве указано, что изобретение по оспариваемому патенту было создано самостоятельно по результатам многолетних (с 1994 г.) экспериментальных исследований.

Далее в отзыве приведены доводы, касающиеся рассмотрения заявки № 2008132521, по которой был выдан оспариваемый патент, проведенного на стадии экспертизы по существу.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.08.2008), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1612 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 08.07.1999 №133, от 13.11.2000 № 223 (далее – Правила 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 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 изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.2 Правил ИЗ заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники, в частности, если с ее документами вправе ознакомиться любое лицо.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели, запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией). Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в

предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Существо изобретения выражено в представленной выше формуле изобретения.

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

Патент [1] выдан по заявке [8] с датой приоритета (09.03.2005) более ранней, чем дата приоритета по оспариваемому патенту (06.08.2008). При этом дата публикации патента [1] более поздняя (10.03.2009).

Таким образом, в соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.2 Правил ИЗ патент [1] включается в уровень техники при определении соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в отношении содержащейся в нем формулы изобретения.

Независимый пункт 2 патента [1] описывает состав смеси гемиформалья и углеводородного нитросоединения для нейтрализации сероводорода и метилэтилмеркаптанов в товарной нефти, содержащий в качестве углеводородного нитросоединения, ускоряющего реакцию, нитробензол в количестве до 5 мас. %.

Таким образом, известная композиция, описанная в формуле патента [1], имеет то же назначение, что и решение по оспариваемому патенту, обе сравниваемые композиции включают гемиформаль, количественные показатели ингредиентов композиции близки (оспариваемый патент: гемиформаль - 75-99,5 мас. %, второй компонент - 0,5-25 мас. %, патент [1]: второй компонент – до 5 мас. %, гемиформаль - остальное).

Вместе с тем, качественный состав ингредиентов композиции различается.

В независимом пункте формулы по оспариваемому патенту второй компонент композиции охарактеризован обобщенным термином – органическое основание, без указания конкретного соединения. В формуле патента [1] второй компонент композиции охарактеризован и общим понятием – углеводородное нитросоединение, и приведено конкретное соединение – нитробензол.

При этом, согласно словарно-справочным источникам (см., например, «Химическая энциклопедия в 5 томах», «Советская энциклопедия», 1988) «органические основания – это органические соединения, используемые на практике в качестве акцепторов протонов. К ним относят нейтр. основания (третичные амины, амидины) и анионные основания [алкоголяты и алтсил(или арил)амиды щелочных металлов, металлоорганические соединения]»; «углеводородные нитросоединения – органические соединения, содержащие одну или несколько нитрогрупп —NO₂. Под нитросоединениями обычно подразумевают С-нитросоединения, в которых нитрогруппа связана с атомом углерода (нитроалканы, нитроалкены, нитроарены). О-нитросоединения и N-нитросоединения выделяют в отдельные классы — нитроэфиры (органические нитраты) и нитрамины»; «нитробензол - (мирбановое масло) C₆H₅NO₂, мол. м. 123,11, бесцв. или зеленовато-желтая маслянистая жидкость с запахом горького миндаля. Плохо раств. в воде (0,19% по массе при 20 °С, 0,8% при 80 °С); смешивается во всех отношениях с диэтиловым эфиром, бензолом; хорошо раств. в др. орг. р-рителях, перегоняется с водяным паром. По химическим свойствам - типичное ароматическое нитросоединение».

Исходя из этого, можно констатировать, что второй компонент композиции по формуле патента [1] не является органическим основанием.

Таким образом, в независимом пункте 2 формулы патента [1] отсутствует информация о нейтрализаторе сероводорода, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Источники информации [2-6], как было указано выше, приведены в возражении в качестве обзора уровня техники.

Относительно замечания патентообладателя о том, что заявка [8] не была отражена в направленном ему отчете об информационном поиске, следует отметить, что на дату проведения поиска она не могла быть включена в уровень техники (см. подпункт 2 пункта 19.5.2 Правил ИЗ). При этом целесообразно

отметить, что в описании заявки [8], по которой был выдан патент [1], также нет сведений о признаке наличия в составе композиции органического основания.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.10.2013, патент Российской Федерации на изобретение № 2466175 оставить в силе.