

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 Ю. Я. Мещерякова (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2472829, поступившее 13.11.2014, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2472829 на изобретение «Эмаль для нанесения защитных покрытий» выдан по заявке №2011128990/05 с приоритетом от 13.07.2011 на имя «Общества с ограниченной ответственностью “УралХимГрупп” (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

1. Эмаль для нанесения защитных покрытий, содержащая полуфабрикат эмали из эпоксидной смолы-основы и отвердитель, отличающаяся тем, что полуфабрикат эмали содержит пленкообразующую диановую смолу-основу, включающую 48-72% диановой эпоксидной смолы, 10-25% модификатора, 10-30% катализатора, полученного эпоксидированием олигомера гидроксифенилена из алкилрезорцина со степенью поликонденсации $n=0-2$ при температуре 180-250°C, а также полуфабрикат эмали содержит пигменты, наполнители и реологический агент при следующем соотношении компонентов, мас. %:
- | | |
|---|-------|
| пленкообразующая диановая эпоксидная смола-основа | 88-92 |
| пигменты, наполнители, реологический агент | 8-12, |

при этом эмаль содержит ускоритель и отвердитель при соотношении компонентов в составе эмали, мас.ч.:

полуфабрикат эмали	100
отвердитель	50-90
ускоритель	0,1-3,0.

2. Эмаль по п.1, отличающаяся тем, что полуфабрикат эмали содержит в качестве модификатора лапроксид.

3. Эмаль по п.1, отличающаяся тем, что полуфабрикат эмали в качестве пигментов содержит оксид хрома Cr_2O_3 , и/или фосфат хрома $\text{CrPO}_4 \cdot n\text{H}_2\text{O}$, и/или титанат хрома CrTiO_3 (Т,Х), и/или хромит кобальта $\text{CoO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$ (Т,Х), и/или оксиды смешанные $\text{CoO} \cdot \text{ZnO} \cdot \text{Cr}_2\text{O}_3$, и/или крон свинцовый молибдатный, и/или свинцовый лимонный, и/или стронциевый крон SrCrO_4 , и/или цианамид свинца PbCN_2 , и/или цинковый крон грунтовочный $\text{ZnCrO}_4 \cdot 4\text{Zn}(\text{OH})_2$, и/или крон свинцовый желтый, и/или углерод, и/или красный железоокисный пигмент, и/или фталоцианиновый голубой.

4. Эмаль по п.1, отличающаяся тем, что полуфабрикат эмали содержит в качестве наполнителей высокопластинчатый тальк карбонатного типа и/или слюду мусковит фракционированную.

5. Эмаль по п.1, отличающаяся тем, что полуфабрикат эмали содержит в качестве реологического агента бентонит кальциевый и/или натриевый.

6. Эмаль по п.1, отличающаяся тем, что в качестве отвердителя содержит отвердитель полиамидного типа или изометилтетрагидрофталиевый ангидрит.

7. Эмаль по п.1, отличающаяся тем, что в качестве ускорителя содержит 2,4,6-трис(диметиламинометил)-фенол.

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 довода к возражению приложены следующие материалы:

- ТУ 2313-001-59729972-2004 Эмаль Аргоф ЭП, срок введения с 03.01.2005 (далее – [1]);

- патент RU 2307143, опубликованный 27.09.2007 (далее – [2]);

- патент RU 2401854, опубликованный 20.10.2010 (далее – [3]).

В возражении отмечено, что «в формуле изобретения по оспариваемому патенту отличительным признаком является полуфабрикат эмали, который, в частности, содержит 10-30% катализатора, полученного эпоксидированием олигомера гидроксифенилена из алкилрезорцина со степенью поликонденсации $n=0-2$ при температуре 180-250°C».

По мнению лица, подавшего возражение, специалисту в данной области очевидно, что «такой процесс при указанной температуре 180-250°C приводит к неуправляемой полимеризации со вспениванием массы и, возможным взрывам».

В подтверждение приводится отсылка к разделу описания оспариваемого патента «уровень техники», где, в том числе, указываются патенты [2] и [3], согласно которым в качестве смолы-основы для эмали используют олигомер (АРГОФ-3), представляющий собой ароматически сопряженный гидроксифенилен, предварительно полученный из расплава алкилрезорцина, эпоксидированный в расплаве при 120-165°C низкомолекулярной эпоксидной смолой совместно с тетрабромдифенилолпропаном. После завершения процесса эпоксидирования, целевой продукт растворяют с получением лакового пленкообразующего покрытия биостойкой эмали АРГОФ-ЭПБ.

Лицо, подавшее возражение, обращает внимание на том, что согласно ТУ [1] и патентам [2] и [3] для получения эмалей также используется «продукт эпоксидирования олигомера гидроксифенилена из алкилрезорцина со степенью поликонденсации $n=0-2$. Однако, данный продукт получают при более низких температурах в растворе или в расплаве, где с началом развития бурного экзотермического эффекта при температуре 110-120°C отключают обогрев и завершают процесс при температуре **не выше**, чем 165° С в расплаве с интенсивным охлаждением, Продукт такого эпоксидирования в расплаве, охлажденном до 135° С растворяют сначала в этилцеллюлозе, затем при дальнейшем охлаждении сливают низкокипящие растворители до получения

лака АРГОФ-3Э(58Р), поскольку слить расплав самой смолы, имеющей очень высокую вязкость (ср.численная мол.масса 1500 у.е., температура начала размягчения более 80° С) практически невозможно».

Таким образом, в возражении подчеркнуто, что «для получения продукта, используемого в качестве катализатора в решении по оспариваемому патенту требуется выбор исходных продуктов, а также достаточное количество действий в процессе его получения и наиболее важным является соблюдение условий осуществления такого процесса, в том числе и температурного режима».

По мнению лица, подавшего возражение, «в описании к оспариваемому патенту отсутствует пример получения используемого катализатора, также не приведены признаки характеризующие процесс его получения. Кроме того, не приведено отсылок на техническую документацию, в случае если катализатор в способе используется как готовый продукт».

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, делает вывод о том, что «основной отличительный признак изобретения по оспариваемому патенту: «катализатор» не осуществим и не может привести к получению конечного продукта».

В дополнение к возражению в корреспонденции, поступившей 14.12.2015, лицо, подавшее возражение для усиления своей позиции подчеркивает, что «катализатор, охарактеризованный частично признаками способа и включенный в формулу изобретения по оспариваемому патенту как основной отличительный признак, ничем не охарактеризован, не указано чем (каким веществом) был эпоксидирован олигомер и при каком соотношении реагентов..., а также не указано в течение какого времени и с каким ускорителем, кроме того, не указано до какого именно состояния происходила олигомеризация... В примерах реализации нет данных по введению катализатора в полуфабрикат, а именно в какой форме - жидкой или твердой и также нет данных, в чем растворяется катализатор - в смоле или вводится как порошок».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Отзыв представлен не был. На заседании коллегии представитель патентообладателя отметил, что «катализатор для проведения

процесса изготавливается из алкилрезорцина», однако, «берется в готовом виде и представляет собой готовый продукт АРГОФ-3Э».

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

С учетом даты подачи заявки (13.07.2011) 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, содержащемся 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 соблюдены 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.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.5.1 Регламента ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле. Эмаль по оспариваемому патенту представляет собой двухкомпонентную систему для нанесения защитных покрытий: полуфабрикат эмали и ускоритель+отвердитель аминного типа. В свою очередь полуфабрикат эмали содержит диановая эпоксидную смолу – основу, модификатор, катализатор и пигменты- наполнители, реологический агент.

Ближайшим аналогом решения по оспариваемому патенту патентообладателем в описании к изобретению указана двухкомпонентная эмаль для покрытий (полуфабрикат + отвердитель), известная из патента [2]. В качестве полуфабриката эмали используют раствор в органическом растворителе эпоксидной смолы – основы, полученной эпексидированием в расплаве при температуре 120-165°C в присутствии 0,15-0,35 мас.% 2,4,6-

трисдиметиламинометилфенола до содержания эпоксидных групп 10,1-11,0 мас.% ароматически сопряженного гидроксифенилена, имеющего степень поликонденсации $n=0-2$ и предварительно полученного из двухатомного фенола или алкилрезорцина (см. формулу изобретения и стр. 2 описания к патенту [2]). Указанная смола-основа промышленно выпускается под торговым наименованием - АРГОФ-3Э.

Решение по оспариваемому патенту, как следует из описания и формулы изобретения по оспариваемому патенту отличается от ближайшего аналога в частности тем, что в качестве смолы - основы используют диановую эпоксидную смолу и дополнительно модификатор и катализатор – предварительно эпоксицированный олигомер гидрофенилена из алкилрезорцина со степенью поликонденсации $n=0-2$, охарактеризованный в формуле изобретения и в описании к патенту одним из условий способа его получения, а именно: продукт, «полученный эпоксицированием олигомера гидроксифенилена из алкилрезорцина со степенью поликонденсации, при температуре 180-250°C».

Таким образом, довод патентообладателя о том, что в решении по оспариваемому патенту в качестве катализатора используется готовый продукт АРГОФ-3Э нельзя признать обоснованным, поскольку, по крайней мере, катализатор, входящий в состав эмали по оспариваемому патенту, отличается более высокими температурными режимами процесса эпоксицирования олигомера.

Из приведенного в возражении и в описании к оспариваемому патенту уровня техники [2] - [3] следует, что при классическом эпоксицировании посредством эпоксидной смолы температура процесса колеблется в диапазоне не выше 120-165°C и, наряду с другими условиями проведения эпоксицирования, является существенным признаком, т.к. при более высоких температурах процесс взрывоопасен и не приводит к получению конечного ожидаемого продукта.

Так, в патенте [2] смолу- основу получают эпоксицированием олигомера в расплаве при температуре 120-165 °C. В патенте [3] процесс эпоксицирования в присутствии катализатора проводят при температуре 130-150°C.

Таким образом, используемый в решении по оспариваемому патенту для характеристики катализатора признак способа - «олигомер..., полученный эпокси́дированиемпри температуре 180-250°C» позволяет отличить данное соединение от других продуктов эпокси́дирования, поскольку условия получения, наряду с исходными ингредиентами, находятся в причинно-следственной связи с качественным, количественным составом и физико-химическими характеристиками конечного вещества.

Кроме того, ни в формуле изобретения по оспариваемому патенту ни в описании не указаны реагенты, используемые для эпокси́дирования олигомера гидроксифенилена, что дает основания полагать, что эпокси́дирование при температуре 180-250°C без органических растворителей (см. стр.4 описания) осуществляют новым способом, с новыми, неизвестными ранее реагентами.

Вместе с тем, в описании к спариваемому патенту не приведены примеры осуществления способа получения используемого в эмали по оспариваемому патенту катализатора. Отсутствуют сведения об исходных для процесса эпокси́дирования при указанном температурном режиме реагентах, их соотношениях, условиях (время взаимодействия, среда, растворители, ускорители). Отсутствуют характеристики конечного продукта, в частности, содержание эпоксидных групп. Не указано, до какого конечного агрегатного состояния осуществляют олигомеризацию, что в свою очередь не позволяет однозначно судить о методе его введения в полуфабрикат эмали.

В описании к оспариваемому патенту не приведены источники информации, в которых вещество, используемое в качестве катализатора, описано, или источники информации, раскрывающие возможность его получения.

Данное обстоятельство не позволяет рассматривать раскрытие условия получения катализатора как воспроизводимое в достаточной мере для получения требуемого продукта, поскольку варьирование условий произвольным образом только в рамках поддержания температур эпокси́дирования 180-250°C, фактически приведет к неограниченному количеству конечных продуктов. При этом не приведены экспериментальные данные, подтверждающие, что

все полученные вещества будут обладать требуемыми каталитическими свойствами и соответственно свидетельствующие о реализации назначения изобретения по оспариваемому патенту при всех частных формах реализации признака, охватываемого понятием, приведенным в формуле изобретения.

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 13.11.2014, патент Российской Федерации на изобретение № 2472829 признать недействительным полностью.