

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-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», 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 Ефимочкина А.П. (далее – заявитель), поступившее 10.12.2018 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 07.09.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2017102366/07, при этом установлено следующее.

Заявка № 2017102366/07 на группу изобретений «Способ утилизации радиоактивной воды и устройство для его реализации» была подана 25.01.2017. Совокупность признаков заявленной группы изобретений изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ утилизации радиоактивной воды, включающий выпаривание загрязненной воды, отличающийся тем, что из листового железа, преимущественно из бывшего в употреблении оборудования, изготавливают печь, бак с выходными патрубком, соединенным с конденсатором, наливают в бак радиоактивную воду, дым печи пропускают через водяной клапан и полностью ее выпаривают, после чего измеряют уровень радиоактивности каждого из составных блоков, при превышении уровня радиоактивного зараженные блоки извлекают, прессуют и остекловывают или переплавляют

или остекловывают, для последующего длительного хранения, извлеченный блок заменяют на новый, уровень радиоактивности воды в конденсаторе и водяном клапане контролируют, полученный конденсат и воду клапана, при значении радиоактивности ниже опасного уровня, выливают в естественный водоем, при повышенном уровне радиоактивности конденсат и воду клапана возвращают в бак с радиоактивной водой для последующего выпаривания.

2. Устройство для реализации способа утилизации радиоактивной воды по п. 1, содержащее печь, бак с выходным патрубком, соединенным с конденсатором, отличающееся тем, что печь, бак с выходным патрубком, соединенным с конденсатором изготавливают из листового железа, преимущественно из бывшего в употреблении оборудования, и дополнительно содержит водяной клапан, соединенный с трубой печи и, в комплекте, измеритель уровня радиоактивности».

При вынесении решения Роспатентом от 07.09.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что материалы заявки, представленные на дату её подачи, не соответствуют требованиям раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления заявленной группы изобретений специалистом в данной области техники.

Указанный вывод основывается на том, что в материалах заявки отсутствуют сведения о средствах и методах, позволяющих осуществить, в частности, перевод содержащейся в баке радиоактивной воды в отвержденную форму при осуществлении заявленной группы изобретений по независимому пункту 1 формулы.

Также в решении указано, что устройство по независимому пункту 2 формулы предназначено для реализации способа описанного в независимом пункте 1 формулы, в отношении которого сделан вывод о недостаточности раскрытия сущности, поэтому указанный вывод справедлив и в отношении изобретения по независимому пункту 2 формулы.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с

пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.01.2017) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила ИЗ, Требования ИЗ) зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800., опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 13.07.2016 № 0001201607130001.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности:

- описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

- чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания сущности изобретения.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта

или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата;
- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;
- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;
- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение, и, как правило, характеризующиеся физическими, химическими или биологическими параметрами.

Согласно пункту 43 Требований ИЗ для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное);
- условия осуществления действий; режим; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования), штаммов

микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

Согласно пункту 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. Также в данном разделе приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 49 Требований ИЗ для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к способу, приводятся, в частности, следующие сведения:

- если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение. При использовании неизвестных средств приводятся сведения, позволяющие их осуществить, и в случае необходимости прилагается графическое изображение.

В соответствии с пунктом 75 Правил ИЗ, при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

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 пунктом 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- 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 заявленного изобретения;
- анализ уровня техники в целях 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 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 пунктом 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

В соответствии с пунктом 81 Правил ИЗ, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с пунктом 92 Правил ИЗ, Если в отношении одного из изобретений, входящих в группу, или в отношении одной из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил, завершена с отрицательным результатом, заявителю направляется запрос дополнительных материалов, в котором предлагается исключить из формулы изобретения характеристику изобретения, в отношении которого проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил, завершена с отрицательным результатом, или представить характеристику указанного изобретения в скорректированном виде в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса.

В соответствии с пунктом 4.9 Правила ППС при рассмотрении возражения коллегия 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 Правила ППС в случае отмены оспариваемого решения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если заявителем внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

При вынесении решения Роспатентом от 07.09.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия материалов заявки, представленных на дату её подачи, требованиям раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления заявленного изобретения специалистом в данной области техники, показал следующее.

Нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента об отказе в выдаче патента, о том, что заявленное предложение в том виде, как оно охарактеризовано в материалах заявки на дату ее подачи не может быть осуществлено специалистом в данной области техники.

В описании заявки указано наличие действий и порядок выполнения действий во времени: в бак наливают воду, которую полностью выпаривают, в процессе выпаривания радиоактивная вода переходит в пар, после полного выпаривания воды в баке остается накипь.

Условия осуществления действий: при бурном кипении воды в баке большее количество радиоизотопов переходит в конденсатор, а при тихом кипении воды большее количество радиоизотопов остается в баке в виде накипи. Затем после полного выпаривания воды проверяют уровень радиоактивности каждого из объектов, участвующих в ликвидации воды, а также уровень радиоактивности воды. Далее операцию повторяют до полной утилизации радиоактивной воды (см. пункт 43 Требований ИЗ).

При этом необходимо обратить внимание, что технический результат, проявляющийся при осуществлении заявленного способа, заключается в реализации назначения заявленного изобретения (см. пункт 36 Требований ИЗ).

Назначение заявленной группы изобретений по пункту 1 формулы, согласно родовому понятию – способ утилизации радиоактивной воды.

Согласно описанию (стр.3, абз.3) заявки, в процессе выпаривания большое количество радиоизотопов остается в баке печи в виде осаждения накипи, а выпариваемая жидкость собирается в конденсаторе. Далее в случае превышения безопасного значения радиоактивного облучения происходит замена использованного бака на новый.

При этом специалисту в данной области техники известно, что в процессе выпаривания радиоактивной жидкости используется конденсатор, в котором конденсируется пароводяная смесь, которая в дальнейшем сливается в емкость-приемник. Вместе с тем указано, что в процессе выпаривания в контейнере формируется гигроскопичный осадок (см. журнал Известия вузов.

Ядерная энергетика №3, статья “Метод очистки жидких радиоактивных отходов и концентратов от органической составляющей”, К.Г. Легких, В.Б. Смыков, 2014г., стр.79).

Следовательно, можно констатировать, что в материалах заявки на дату ее подачи присутствуют сведения, подтверждающие как может быть осуществлено изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения (см. п.45 Требований ИЗ).

Таким образом, можно сделать вывод, что в документах заявки, представленных на дату её подачи, сущность заявленного изобретения вышеприведенной формулы раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

Поскольку в независимом пункте 2 формулы описано устройство, с помощью которого осуществляется вышеописанный способ, то указанный вывод справедлив и в отношении изобретения по независимому пункту 2 формулы.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о неправомерности решения Роспатента об отказе в выдаче патента.

На основании сделанного вывода коллегией на заседании, состоявшемся 04.02.2019, было принято решение о направлении материалов заявки для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен (26.04.2019) отчет о его проведении и заключение, согласно которым изобретение, охарактеризованное независимым пунктом 2 приведенной выше формулы, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности решений, описанных в следующих источниках информации:

— RU 2267177 C1, опубл. 27.12.2005 (далее – [1]);

- Статья «Железные печи для бани», 27.12.2016 [онлайн]. Найдено из Интернет: <https://web.archive.org/web/20161227165535/http://stroysvoimirukami.ru/zheleznye-pechi-dlya-bani-svoimi-rukami/> (далее – [2]);
- ЕНиР. Сборник Е40. Выпуск 5, Госстрой СССР, Москва, 1987 (далее – [3]);
- RU 2601415 С1, опубл. 10.11.2016 (далее – [4]);
- RU 130127 U1, опубл. 11.02.2013 (далее – [5]);
- US 3404722 А, опубл. 10.08.1968 (далее – [6]).

В отношении независимого пункта 1 формулы заявленной группы изобретений необходимо отметить, в заключении сделан вывод о том, что он удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, в установленном порядке были направлены в адрес заявителя, заявитель не представил свой отзыв на данные материалы.

В отношении независимого пункта 2 формулы заявленной группы изобретений необходимо отметить следующее.

В качестве наиболее близкого аналога для технического решения по независимому пункту 2 формулы заявленного изобретения принято техническое решение по источнику информации [1].

В источнике информации [1] раскрыто устройство для утилизации радиоактивной воды, включающее печь, бак с выходным патрубком и конденсатор, в котором наливают в бак радиоактивную воду и полностью ее выпаривают, уровень радиоактивности воды в конденсаторе контролируют, полученный конденсат, при значении радиоактивности ниже опасного уровня, выливают в естественный водоем, зараженные блоки извлекают и утилизируют, извлеченный блок заменяют на новый (см. реферат, стр.4 описания, строки 31-35, стр.5 описания, строки 2-4).

Заявленное решение по независимому пункту 1 формулы отличается от

наиболее близкого аналога тем, что печь, бак с выходным патрубком, соединенным с конденсатором, изготавливают из листового железа, преимущественно из бывшего в употреблении оборудования, при этом устройство дополнительно содержит водяной клапан, соединенный с трубой печи и, в комплекте, измеритель уровня радиоактивности.

В отношении технического результата, указанного в материалах заявки, необходимо отметить следующее.

Согласно описанию техническим результатом является расширение функциональных возможностей за счет утилизации радиоактивной воды.

При этом в описании заявки отсутствуют сведения о причинно-следственной связи признаков формулы с заявленным техническим результатом.

Следовательно, подтверждения известности влияния вышеуказанных отличительных признаков на технический результат не требуется (см. пункт 81 Правил).

Из источника информации [2] известно техническое решение, согласно которому печь и бак изготавливают как из листового железа, так и преимущественно из железа бывшего в употреблении оборудования, при этом бак имеет выходной патрубок (см. сразделы «Печь из автомобильных дисков», «Печь из металлической трубы», «Печь из листового материала», фотографии «Печь для бани из газового баллона», «Печь из листового металла»).

Из источника информации [3] известно выполнение патрубка из листового железа (см. стр. 34).

Из источника информации [4] известен отличительный признак заявленного по независимому пункту 2 изобретения, характеризующий печь, содержащую водяной клапан, соединенный с трубой печи (см. стр. 4, стр. 30).

Из источника информации [5] известен отличительный признак заявленного по независимому пункту 2 изобретения, характеризующий устройство для утилизации радиоактивной воды, содержащее в комплекте (т.е. укомплектованное) измерителем уровня радиоактивности.

Исходя из изложенного, заявленное решение для специалиста явным образом следует из уровня техники и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС заявитель был проинформирован о возможности внесения уточнений в формулу изобретения.

Однако заявитель не представил уточненную формулу (см. пункт 92 Правил ИЗ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 10.12.2018, изменить решение Роспатента от 07.09.2018 и отказать в выдаче патента РФ на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.