

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» (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 Шевнина Александра Сергеевича (далее – заявитель), поступившее 21.08.2018 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.02.2018 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2016115535/05, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016115535/05 на выдачу патента на изобретение «Способ очистки сточных вод путем изоляции природных водопритоков, поступающих в шахты, от контактирования с природными загрязняющими веществами, присутствующими в шахтных породах» была подана заявителем 19.04.2016. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 20.12.2017, в следующей редакции:

«Способ очистки сточных вод путем изоляции природных водопритоков, поступающих в шахты, от контактирования с природными загрязняющими веществами, присутствующими в шахтных породах, путем создания изолирующих водонепроницаемых пленок на внутренних

поверхностях шахт, содержащих породы с природными загрязняющими веществами, во всех местах, протекания (застоев) водотоков природных (сточных) вод, с помощью кольматирующих растворов, подаваемых в природные водопритоки верхних точек горизонтов шахт, откуда кольматирующие растворы свободно разносятся водотоками по всем водоносным горизонтам шахт, отличающийся тем, что водонепроницаемые пленки заведомо не препятствуют поступлению природных водопритоков в шахты, но защищают природные водопритоки от контактирования с внутренними поверхностями шахт, содержащими породы с природными загрязняющими веществами, во всех местах, где имеются водотоки природных (сточных) вод.»

В 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 заявленного изобретения специалистом в данной области техники.

Указанный вывод основывается на том, что в материалах заявки, представленных на дату подачи заявки, отсутствуют сведения о средствах, обеспечивающих условия изолирования поступающих в шахты природных водопритоков от природных загрязнителей, присутствующих в шахтных породах, а так же сведения о средствах, обеспечивающих образование водонепроницаемых пленок из навоза или навозной жижи и условия выпадения из них именно кальциевых отложений.

На решение Роспатента 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.

В возражении отмечено, что в уровне техники широко известно применение кольматирующего раствора для создания водонепроницаемых изоляционных экранов.

Также в возражении заявитель ссылается на следующий патентный документ:

- SU 1312156, опубликован 23.05.1987.

По мнению заявителя в патентном документе [1], а так же в общеизвестном уровне техники содержатся необходимые и достаточные сведения для осуществления заявленного изобретения специалистом в данной области техники.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учётом даты подачи заявки (19.04.2016) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс и 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 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 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 1 статьи 1387 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 настоящего Кодекса и представленных на дату ее

подачи, не раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

В соответствии с подпунктом 1 пунктам 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;
- анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на замене какой-либо части известного средства

другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

Согласно подпункту 4 пункта 10.7.4.5 Регламента ИЗ для изобретения, относящегося к способу, в примерах его реализации указываются последовательность действий (приемов, операций) над материальным объектом, а также условия проведения действий, конкретные режимы (температура, давление и т.п.), используемые при этом материальные средства (устройства, вещества, штаммы и т.п.), если это необходимо. Если способ характеризуется использованием средств, известных до даты приоритета изобретения, достаточно эти средства раскрыть таким образом, чтобы можно было осуществить изобретение.

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 коллегии внесены изменения в формулу изобретения, решение коллегии должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

При вынесении решения Роспатентом от 13.02.2018 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.

Данный вывод обусловлен следующим.

Согласно описанию (стр.3-5) заявки, очищение сточных вод происходит с помощью пленки, позволяющей обеспечить отсутствие контактирования природных вод с загрязняющими веществами. Образование пленки происходит из кольматирующего раствора, в качестве которого заявитель указал использование навоза или навозной жижи.

При этом, известно, что в химическом составе навоза, содержится известь, являющаяся оксидом кальция, (см. например, справочник Васильев В.А., Филиппова Н.В. «Справочник по органическим удобрениям», издание второе, М.:«РОСАГРОПРОМИЗДАТ», 1988, стр.22 табл. “Состав свежего навоза”), который в свою очередь является скрепляющим веществом.

Кроме того, следует отметить, что в описании заявки (см. стр. 5 абзац 2) на дату ее подачи, описан процесс создания водонепроницаемых пленок на местах контактирования водотоков природных вод с породами, в котором происходит добавление кольматирующего раствора в природные водоприитоки, поступающие в сточные воды шахт. При этом указано, что вода сама распространяет кольматирующий раствор по всей площади своего течения.

Следовательно, можно констатировать, что в материалах заявки на дату ее подачи присутствуют сведения, подтверждающие как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения, заключающегося в изолировании поступающих в шахты природных водоприитоков от природных загрязнителей. (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса)

Таким образом, можно сделать вывод, что в документах заявки, представленных на дату её подачи, сущность заявленного изобретения в части независимого пункта 1 вышеприведенной формулы раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

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

На основании сделанного вывода коллегией на заседании, состоявшемся 24.10.2018, было принято решение о направлении материалов заявки на проведение дополнительного информационного поиска в полном объеме (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен (28.12.2018) отчет о его проведении и заключение, согласно которым изобретение, охарактеризованное приведенной выше формулой, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности решений, описанных в следующих источниках информации:

- Беренгартен М.Г. и др., Создание систем очистки шахтных (рудничных) вод, Вода: химия и экология, 2008, N1, стр.13-17 (далее - [1]);
- Красавин А.П. Защита окружающей среды в угольной промышленности, Москва, “Недра”, 1991, стр.28-30 (далее - [2]);
- Горная энциклопедия, под ред. Е.А. Козловского, т.3, Москва, “Советская энциклопедия”, 1987, стр.63 (далее - [3]);
- RU 2351629 С1, опубл. 10.04.2009 (далее - [4]);
- Долина Ж.И., Гидрогеология: конспект лекций, Алчевск, 2004, стр. 47-48. (далее - [5]);

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

В своем отзыве заявитель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

Заявитель указывает, что нельзя согласиться с тем, что из всей совокупности представленных в дополнительном поиске источников информации известна вся совокупность признаков заявленного изобретения.

Анализ материалов, представленных по результатам проведения дополнительного информационного поиска, показал, что источники информации [1] – [5] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этого изобретения условиям патентоспособности.

В качестве наиболее близкого аналога для заявленного изобретения принято техническое решение по источнику информации [1].

Из источника информации [1] известен способ очистки сточных шахтных вод, поступающих в шахты, содержащие породы с природными загрязняющими веществами, во всех местах водотоков природных (сточных) вод.

Отличие заявленного изобретения от известного из источника информации [1] технического решения заключается в том, что изоляция вод осуществляется с помощью кольматирующих растворов, подаваемых в природные водопритоки верхних точек горизонтов шахт, откуда кольматирующие растворы свободно разносятся водотоками по всем водоносным горизонтам шахт, при этом водонепроницаемые пленки заведомо не препятствуют поступлению природных водопритоков в шахты, но защищают природные водопритоки от контактирования с внутренними поверхностями шахт, содержащими породы с природными загрязняющими веществами, во всех местах, где имеются водотоки природных (сточных) вод.

В описании, представленном на дату подачи заявки, отсутствует указание на достигаемый технический результат, однако для специалиста явным образом следует, что заявленное изобретение направлено на достижение технического результата, заключающегося в недопущении загрязнения природных водопритоков, поступающих в шахты, природными загрязнителями путем изоляции природных водопритоков от природных загрязнителей, присутствующих в шахтных породах.

Из уровня техники известно техническое решение по источнику информации [2] в котором природные водопритоки, поступающие в шахты изолируют от контактирования с природными загрязняющими веществами, присутствующими в шахтных породах, путем создания изолирующих

водонепроницаемых завес (т.е. пленок). Из чего следует, что сточные воды очищаются посредством изоляции природных водопритоков от природных загрязняющих веществ, что соответствует с указанным в материалах заявленного изобретения техническим результатом.

Также из источника информации [3] известно использование кольматирующих растворов, позволяющих защитить природные водопритоки от контактирования с внутренними поверхностями шахт, содержащими породы с природными загрязняющими веществами, во всех местах, где имеются водотоки природных (сточных) вод.

Следует отметить, что подача кольматирующих растворов в водопритоки верхних точек горизонтов шахт известна из [4].

При этом из источника информации [5] известно поступление природных водопритоков в верхние горизонты шахт, и их свободное распространение водотоками по всем водоносным горизонтам шахт.

Исходя из изложенного можно констатировать, что заявленное техническое решение известно из сведений, содержащихся в патентных документах [1] - [5], а также подтверждена известность влияния признаков на достигаемый технический результат.

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

Что же касается мнения заявителя о том, что в патентном документе SU 1312156 содержатся необходимые и достаточные сведения для осуществления заявленного изобретения специалистом в данной области техники, следует отметить, что оценка полноты раскрытия данного изобретения проводится с учетом представленных в заявленном изобретении сведений, в частности, его описания (см. вышеуказанный подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса).

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.08.2018, изменить решение Роспатента от 13.02.2018 и отказать в выдаче патента РФ на

изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.