

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 части четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее Кодекс) и Правилами подачи возражений, заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 08.05.2003 №4520 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение, поданное Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования Новгородский государственный университет имени Ярослава Мудрого (далее - заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 23.07.2008, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2006112507/15, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Устройство очистки природных и сточных вод противоточным ионированием», совокупность признаков которого изложена в скорректированной заявителем формуле изобретения, поступившей 01.10.2007, в следующей редакции:

«1. Устройство очистки природных и сточных вод противоточным ионированием, включающее сорбционную колонну с корпусом, загруженным сорбентом, патрубки входа и выхода воды и регенерационных растворов, дренажи, фильтрующую систему над сорбентом, отличающееся тем, что в качестве фильтрующего материала используют отходы производства стекловолокна с зернистой структурой и содержащее менее растворимые окислы кальция, магния, алюминия и др.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что фильтрующая система состоит из пористых водопроницаемых оболочек стекловолокна и/или других материалов, заполненных отходами производства стекловолокна, до загрузки нагретых ниже температуры размягчения стекловолокна 730°C».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу, за исключением следующих признаков, отсутствующих, по мнению Роспатента, в первоначальных материалах заявки:

- «...с зернистой структурой и содержащее менее растворимые окислы кальция, магния, алюминия и др...»;

- «...других материалов, заполненных отходами производства стекловолокна, до загрузки нагретых ниже температуры размягчения стекловолокна 730°C...».

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение от 18.02.2008 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Этот вывод мотивирован тем, что совокупность признаков, представленная заявителем в упомянутой формуле изобретения, известна из уровня техники.

В подтверждение указанных доводов в решении об отказе в выдаче патента приведены следующие источники информации:

- патентный документ JP 9-206744 А, опубл. 12.08.1997, реферат, фиг. 1; далее - [1];

- патентный документ JP 2003-121317 А, опубл. 23.04.2003, реферат, фиг. 1; далее - [2];

- авторское свидетельство (а.с.) СССР №1625320 АЗ, опубл. 30.01.1991, формула, описание колонка 4 строки 55-60; далее - [3];

- патентный документ JP 7-148406 А, опубл. 13.06.1995, реферат; далее - [4].

В упомянутом решении отмечено, что наиболее близким аналогом предложенного технического решения является патентный документ [1]. Заявленное по пункту 1 формулы устройство отличается от устройства, известного из источника информации [1] тем, что в сорбционной колонне над

сорбентом расположена фильтрующая система, а в качестве фильтрующего материала используют отходы производства стекловолокна. Однако размещение в сорбционной колонне над сорбентом фильтрующей системы, в которой в качестве фильтрующего материала используют стекловолокнистый материал известно из патентного документа [2]. При этом в решении Роспатента указано, что использование вместо стекловолокна отходов его производства очевидно для специалиста. Что касается признаков зависимого пункта 2 формулы, то они известны из источников информации [3] и [4].

Заявитель в своем возражении выразил несогласие с решением экспертизы и отметил следующее. В решении об отказе в выдаче патента ошибочно сравнивается сорбционная колонна для очистки природных и сточных вод, описываемая в материалах заявки, с экстракционной колонной для извлечения химических компонентов из водных проб суспензированного вещества, известной из патентного документа [2]. При этом в указанном источнике информации отсутствуют сведения о свойствах фильтрующей системы из стекловолокна. Заявитель отмечает, что в авторском свидетельстве [3] отсутствуют сведения о пористых водопроницаемых оболочках, содержащих фильтрующий материал. В возражении также указано, что стекловолокно и отходы производства стекловолокна значительно отличаются по составу, а в источниках информации [1]-[4] «не описано применение фильтрующей системы с отходами производства стекловолокна». При этом в возражении представлена откорректированная формула изобретения:

«1. Устройство очистки природных и сточных вод противоточным ионированием, включающее сорбционную колонну с корпусом, загруженным сорбентом, патрубки входа и выхода воды и регенерационных растворов, дренажи, фильтрующую систему над сорбентом, отличающееся тем, что в качестве фильтрующего материала используют отходы производства стекловолокна.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что фильтрующая система состоит из пористых водопроницаемых оболочек стекловолокна и/или технических фильтротканей, заполненных отходами производства стекловолокна, нагретыми ниже температуры плавления стекловолокна».

На заседании коллегии представителем экспертизы был представлен дополнительный источник информации – патентный документ РФ №2073552, опубл. 20.02.1997; далее - [5], в котором упомянуто, что для очистки и фильтрации различных сред используется материал, изготавливаемый из отходов производства стекловолокна. Данное заседание коллегии было перенесено для направления патентного документа [5] заявителю.

В корреспонденции, поступившей в палату по патентным спорам 02.06.2009, заявитель отмечает, что при изготовлении фильтрованного материала, известного из патентного документа [5] используются волокнистые холсты, выполненные из силикатных минеральных волокон, и сетчатое волокнистое полотно, выполненное из силикатных минеральных нитей, либо их комбинаций, т.е. упомянутый фильтрованный материал не содержит отходов производства стекловолокна.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 - ФЗ (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно пункту 1 статьи 20 Закона, дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения, в случае если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.3 Правил 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 установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;
- 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;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.3. Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения

технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 20 Правил ИЗ в случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, поступившей 01.10.2007, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению, без учета признаков:

- «...с зернистой структурой и содержащее менее растворимые окислы кальция, магния, алюминия и др...»;

- «...других материалов, заполненных отходами производства стекловолокна, до загрузки нагретых ниже температуры размягчения стекловолокна 730°C...», отсутствующих в первоначальных материалах заявки (см. подпункт 3 пункта 20 Правил ИЗ).

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

В отношении доводов заявителя относительно источников информации [2] и [5], необходимо отметить следующее.

Патентный документ [2] противопоставлен как источник информации, имеющий признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения, при этом необязательно, что бы техническое

решение, раскрытое в нем, совпадало по назначению с предложенным изобретением.

В описании патентного документа [5] указано, что в качестве фильтрующего материала могут использоваться отходы производства стекловолокна.

Наиболее близким аналогом является техническое решение, известное из патентного документа [1].

Из патентного документа [1] известно устройство для очистки воды противоточным ионированием, включающее колонну с корпусом, заполненным ионообменной смолой (сорбентом), патрубки входа и выхода воды и регенерационных растворов, дренаж.

Отличие заявленного устройства от известного заключается в том, что над сорбентом, расположена фильтрующая система, а в качестве фильтрующего материала используют отходы производства стекловолокна.

В описании предложенного изобретения указано, что технический результат заключается в повышении производительности устройства, степени очистки и качества сорбции и фильтрации, а также к снижению потерь ионита.

Из патентного документа [2] известно устройство очистки воды, в котором фильтрующая система расположена над сорбентом.

Из патентного документа [5] известно, что в качестве фильтрующего материала могут использоваться отходы производства стекловолокна.

При этом специалисту очевидно, что расположение фильтрующей системы над сорбентом снижает потери ионита, а фильтрующая система в которой используются отходы производства стекловолокна (которые имеют сложный состав из множества компонентов) по сравнению с материалами имеющими менее сложный состав, будет повышать степень очистки, качество сорбции и фильтрации.

В связи с вышеуказанным, заявленное изобретение явным образом следует из источников информации [1], [2], [5] известных из уровня техники, и подтверждена известность влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения на указанный заявителем технический результат, следовательно, предложенное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении формулы изобретения, приведенной в возражении, необходимо отметить, что пункт 1 упомянутой формулы аналогичен пункту 1 проанализированной выше формулы (с исключением из него признаков, отсутствующих в материалах заявки), в связи с чем, формула, приведенная в возражении, также не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В соответствии с изложенным, представленное возражение не содержит оснований для отмены решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 23.07.2008, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам об отказе в выдаче патента от 18.02.2008 оставить в силе.**