

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 поступившее 31.07.2019 от Общества с ограниченной ответственностью «Малое инновационное предприятие «Сорбентэкс», РФ (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) от 07.02.2019 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2017146140, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ получения сорбентов на основе краун-эфиров для извлечения кобальта», которое охарактеризовано в формуле изобретения, представленной на дату подачи материалов заявки, в следующей редакции:

«1. Способ получения сорбента на основе краун-эфира для извлечения кобальта из тиоционатных растворов, предусматривающий подготовку носителя, обработку подготовленного носителя при нагревании и перемешивании раствором краун-эфира в органическом растворителе с добавлением в раствор разбавителя, отгонку растворителя при температуре его кипения и сушку полученного сорбента до постоянной массы.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что подготовка носителя проводится путем промывки носителя дистиллированной водой, сушки до постоянной массы,

трехкратной обработки метанолом, аналогичной обработки ацетоном, высушиванием обработанного носителя.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве краун-эфира используются дибензо-18-краун-6 или дициклогексил-18-краун-6, а также их производные.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве органического растворителя используются метанол, хлороформ или гексан.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве разбавителя используются октанол-1 или нитробензол.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве носителя используют стирол-дивинилбензольный носитель, акрилатный носитель или гидрофобизированный силикагель».

По результатам рассмотрения Роспатент 07.02.2019 принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в решении указаны следующие источники информации:

- тезисы Янковская В.С. и др., «Извлечение кобальта сорбентами на основе краун-эфиров из роданидных растворов», сборник тезисов докладов III Международной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов, Изотопы: технология, материалы и применение, 19-23 сентября 2016, Томск, 2016, с.57 (далее - [1]);

- патентный документ UA 74423U, дата публикации 25.10.2012 (далее - [2]);

- патентный документ RU 2636482, дата публикации 23.11.2017 (далее - [3]).

Данное решение Роспатента мотивировано тем, что заявленное изобретение с очевидностью для специалиста следует из уровня техники, принимая во внимание источники информации [1]- [3].

При этом в решении Роспатента отмечено, что уточненная формула изобретения, представленная заявителем в корреспонденции от 27.12.2018 в ответ на уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения,

содержала признаки, которые не были раскрыты в первичных материалах заявки. Таким образом, уточненная формула признана изменяющей сущность изобретения и не была принята к рассмотрению.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором отмечено следующее.

Заявитель выразил несогласие с принятым решением об отказе в выдаче патента. Однако заявитель выразил согласие с доводами, приведенными ранее, до вынесения решения об отказе в выдаче патента на изобретение, и с их учетом представил уточненную формулу.

В соответствии с изложенным, заявитель просит рассмотреть представленную в возражении уточненную формулу изобретения.

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

С учетом даты подачи заявки (26.12.2017) правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее - Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

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.

В соответствии с пунктом 52 Требований ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 53 Требований ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, то есть определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения должен быть подтвержден описанием изобретения.

В соответствии с пунктом 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, 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 96 Правил ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат, в том числе:

- 1) иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению;
- 2) признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и решении Роспатента, с учетом материалов заявки, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Заявленное техническое решение направлено на получение сорбента на основе краун-эфира для извлечения кобальта. Задачей изобретения является получение высоких коэффициентов распределения при извлечении кобальта из тиоцианатных (роданидных) растворов с сохранением иммобилизации краун-эфира на носителе.

Следует согласиться с мнением, изложенным в решении Роспатента, что наиболее близким аналогом изобретения является способ получения сорбента на основе краун-эфира для извлечения кобальта из тиоцианатных (роданидных) растворов, известный из тезисов [1] (с.57).

Так, в тезисах [1] раскрыто, что способ включает предварительную подготовку носителя и обработку подготовленного носителя раствором краун-эфира (ДТБДБ18К6 или ДТБДЦГ18К6) с добавлением разбавителя, в том числе октанола-1 или нитробензола.

При этом известный сорбент обладает высоким коэффициентом распределения при извлечении ионов кобальта из тиоцианатных растворов.

Отличительными признаками способа, охарактеризованного в независимом пункте формулы согласно настоящему изобретению, от способа, известного из тезисов [1], являются признаки, раскрывающие, что обработку подготовленного

носителя раствором краун-эфира осуществляют при нагревании и перемешивании с последующей отгонкой растворителя при температуре кипения и сушкой сорбента до постоянной массы.

Однако, как из патентного документа [2] (абзац 9 описания), так и из патентного документа [3] (п.1 формулы изобретения), известно, что при получении сорбентов, содержащих иммобилизованные краун-эфиры на носителе, обработку подготовленного носителя проводят при нагревании и перемешивании с последующей отгонкой растворителя при температуре кипения и сушкой сорбента до постоянной массы.

При этом обеспечивается иммобилизация краун-эфира на носителе с получением селективного сорбента.

Таким образом, все признаки заявленного изобретения и их влияние на технический результат известны из источников информации [1]-[3].

Исходя из изложенного, следует согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что заявленное средство (способ) состоит из известных частей (стадий способа с используемыми на них реагентами), выбор которых осуществлён на основании известных рекомендаций, при этом технический результат обусловлен известными свойствами частей этого средства (способа) (пункт 77 Правил ИЗ).

Следовательно, согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса в решении Роспатента правомерно сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Заявитель в возражении выразил согласие с доводами, представленными ему до вынесения решения Роспатента, о непатентоспособности заявленного изобретения и с их учетом на основании пункта 4.9 Правил ППС представил для рассмотрения уточненную формулу изобретения.

Независимый пункт формулы изобретения уточнен путем исключения из него признаков «предусматривающий обработку подготовленного носителя при нагревании и перемешивании раствором краун-эфира в органическом растворителе с добавлением в раствор разбавителя (октанола-1 или нитробензола), отгонку растворителя при температуре его кипения». При этом уточнено назначение способа

путем включения в независимый пункт формулы изобретения признаков «предназначенного для сорбции кобальта из 0,01-3 моль/л тиоционатных растворов в диапазоне рН от 1 до 7».

Однако следует констатировать, что уточненная формула изобретения содержит признаки, которые не были раскрыты в первоначальных материалах заявки (пункт 96 Правил ИЗ) в связи с чем уточненная формула не может быть принята к рассмотрению.

В частности, уточненная формула изобретения не основана на материалах заявки, представленных на дату ее подачи, поскольку в них не раскрыт признак «0,01-3 моль/л тиоционатных растворов». Так, в материалах заявки, в таблице 4 представлены параметры извлечения кобальта в зависимости от концентрации тиоционатных (роданидных) растворов и типа носителя. Согласно табличным данным, сорбция кобальта производится при некоторых точечных значениях концентрации тиоционатных растворов. В частности, сорбция осуществляется из 0,01 моль/л, 0,1 моль/л, 0,5 моль/л, 1 моль/л, 2 моль/л или 3 моль/л тиоционатных растворов. Таким образом, весь диапазон от 0,01 до 3 моль/л не раскрыт в материалах заявки (нет сведений о всех значениях в каждой из возможных точек диапазона).

Таким образом, заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 4.9 Правил ППС. Однако, им не было предоставлено формулы, скорректированной таким образом, чтобы предложенное изобретение могло бы быть защищено патентным документом.

Указанное выше обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать патентоспособность заявленного изобретения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 31.07.2019, решение Роспатента от 07.02.2019 оставить в силе.