

Коллегия палаты по патентным спорам 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, поступившее 30.09.2010, поданное Государственным образовательным учреждением высшего профессионального образования «Уфимский государственный нефтяной технический университет» (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2008141820/15, при этом установлено следующее.

К рассмотрению принят "Фильтрующий материал для очистки воды", совокупность признаков которого изложена в первоначальной формуле изобретения, в следующей редакции:

«1. Фильтрующий материал для очистки воды, содержащий в качестве основы зернистый материал природного происхождения, обладающий каталитической активностью, отличающийся тем, что фильтрующий материал обладает объемной каталитической активностью за счет содержания кремния, железа и марганца, влияющей на эффект извлечения железа, а также содержит кальций и магний, способные растворяться в низкоминерализованных природных водах при следующем соотношении компонентов, мас. %:

Кальций	30 – 37
Магний	0,1 – 2,0
Кремний	0,8 – 1,0
Железо	0,3 – 0,4

Марганец 0,5 - 0,6 .

2. Фильтрующий материал по п.1, отличающийся тем, что имеет фракционный состав 2-5 м».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 03.02.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение в связи с тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Для подтверждения данных доводов в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- Патент RU №2086510, опубл. 10.08.1997 (далее - [1]);
- Патент RU №2275335, опубл. 27.04.2006 (далее - [2]);
- Патент RU №2145576, опубл. 20.02.2000 (далее - [3]);
- Патент RU №2241685, опубл. 10.12.2004 (далее - [4]);
- Химическая энциклопедия, под ред. И.Л. Кнунянца, т.2, М., 1990, с. 293 (далее - [5]);
- Терминологический справочник по неорганической технологии, под ред. М.Е. Позина, С-Пб, Химия, 1996, с. 383 (далее - [6]).

В решении Роспатента отмечено, что состав фильтрующего материала, также как и структура, влияют на его свойства. При этом указание на то, что материал относится к природным, не является единственной характеристикой для идентификации данного состава. Так, согласно справочника [5], минерал – природное твердое тело с характерным химическим составом, кристаллической структурой и свойствами. Состав минерала выражается химической формулой. В формуле заявленного предложения приведен не полный химический состав природного материала, поскольку состав материала в сумме не дает 100%.

Кроме того, в решении Роспатента обращается внимание на то, что в справочной геолого-химической и минералогической литературе минерал с названием «силицированный кальцит» не описан, а согласно справочника [6]

термин «силицирование» используют только по отношению к насыщению поверхностного слоя изделий кремнием. В указанных заявителям описаниях к патентам [3] и [4] действительно содержится словосочетание «силиконизированный кальцит», однако, не раскрыто, по каким признакам можно идентифицировать данный материал.

Кроме того, в решении Роспатента отмечено, что термин «каталитическая активность» является неконкретным без указания катализируемой реакции.

В отказе Роспатента указано, что формула изобретения содержит признаки, выраженные таким образом, что с их помощью невозможно идентифицировать заявленное средство, при этом для анализа принимаются только идентифицируемые признаки.

Таким образом, для анализа принята следующая формула:

Фильтрующий материал для очистки воды, содержащий в качестве основы материал природного происхождения, в составе которого присутствуют кальций и магний в водорастворимом виде, при этом материал имеет каталитическую активность по отношению к содержащимся в воде соединениям железа.

В решении Роспатента отмечено, что заявленное предложение по независимому пункту 1 формулы с учетом признаков, которые могут быть однозначно идентифицированы, известно из описания к патенту [1].

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении приведены следующие источники информации:

- Буллах А.Г., Минералогия с основами кристаллографии, М., «НЕДРА», 1989, с. 278 – 279 (далее – [7]);
- Патент RU №2004119351, опубл. (далее – [8]).

В возражении отмечено, что проверка соответствия условию патентоспособности «новизна» проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы заявленного предложения. Заявитель считает, что заявленный в независимом пункте формулы состав фильтрующего материала отличается от состава, указанного в решении Роспатента аналога, более высоким содержанием магния, железа и кремния, а также наличием в составе марганца, отсутствующего в данном аналоге.

По мнению заявителя, в описании заявленного предложения на дату подачи заявки указано, что природный минерал относится к кальцитам, что говорит о наличии в его составе также карбонат-ионов.

В возражении обращается внимание на то, что термин «силицированный кальцит» содержится только в тексте заявки, а не в формуле, при этом в описании к патентам [3] и [4] указано, что силицированный кальцит определяется как фильтрующий материал, полученный по патенту [1], т.е. данный признак является идентифицируемым.

На основании вышеприведенных доводов заявитель просит отменить решение Роспатента и выдать патент Российской Федерации на изобретение.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, даты вынесения решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение и даты поступления возражения, правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), 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 РФ от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20.02.2009 г., рег. № 13413, опубликованный 25 мая 2009г. (далее – Регламент ИЗ) и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящейся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

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 19.5.1.Правил 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. Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке 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.

Согласно подпункта (3) пункта 19.5.1. Правил ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

В соответствии с пунктом 3.2.4.4. Правил ИЗ в разделе описания «Осуществление изобретения» показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем, предпочтительно путем приведения примеров. Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или метода получения. При использовании для характеристики изобретения количественных признаков, выраженных в виде интервала значений, показывается возможность получения технического результата во всем этом интервале.

Согласно подпункту (2) пункта 3.2.4.5. Правил ИЗ, если изобретение относится к композиции, приводятся примеры, в которых указываются ингредиенты, входящие в состав композиции, их характеристика и количественное содержание. В приводимых примерах содержание каждого ингредиента указывается в таком единичном значении, которое находится в пределах указанного в формуле изобретения интервала значений (при выражении количественного содержания ингредиентов в формуле изобретения в процентах (по массе или по объему) суммарное содержание всех ингредиентов, указанных в примере равняется 100%).

В соответствии с подпунктом (3) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включающим характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.4. Правил ИЗ признаки

изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.7. Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков. 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 тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов

заявителя относительно оценки соответствия заявленного предложения условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Заявителем в ответе на уведомление о результатах проверки патентоспособности от 14.07.2009 была представлена уточненная формула изобретения в корреспонденции, поступившей 01.09.2009, в следующей редакции:

« Фильтрующий материал, выполненный из кальцитов, содержащих в своем составе соединения кремния, магния и железа, и отличающийся тем, что имеет следующий состав (масс.%):

Кальций	30 – 37
Магний	0,1 – 2,0
Кремний	0,8 – 1,0
Железо	0,3 – 0,4
Марганец	0,5 - 0,6
Кислород	1,6-2,3
Карбонат-ион	остальное ».

Данная формула содержит признаки, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а именно такие признаки, как: «кислород 1,6 – 2,3, карбонат – ион - остальное», соответственно, она не была принята к рассмотрению правомерно. (см. подпункт (3) пункта 24.7. Регламента).

В связи с вышеизложенным, экспертиза была проведена в отношении формулы, приведенной на листах 1-2 настоящего заключения.

Анализ описания к патенту [1] показал следующее. Из сведений, содержащихся в описании к патенту [1] известен зернистый фильтрующий материал для очистки воды, имеющий то же назначение, что и заявленное предложение. Из данного источника [1] известно, что фильтрующий материал выполнен из кальцитов, содержащих в своем составе соединения

кремния, магния и железа. Однако, в формуле заявленного предложения состав природного материала выражен как состав, содержащий не соединения металлов, а металлы: кальций в количестве 30 – 37 масс.%, магний в количестве 0,1 – 2,0 масс.%, кремний в количестве 0,8 – 1,0 масс.%, железо в количестве 0,3 – 0,4 масс.%, марганец в количестве 0,5 – 0,6 масс.%. Таким образом, признак, характеризующий состав природного материала в том виде, как он выражен в формуле заявленного предложения, отсутствует в описании к патенту [1]. Кроме того, в описании к патенту [1] отсутствуют сведения о том, что фильтрующий материал обладает объемной каталитической активностью.

В соответствии с изложенным, необходимо констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

Вместе с тем, анализ формулы заявленного предложения, содержащейся в материалах заявки на дату подачи, показал следующее.

Содержащийся в независимом пункте 1 формулы заявленного предложения признак «основой фильтрующего материала является материал природного происхождения» не раскрывает ни геологической, ни структурной, ни химической природы указанного материала. На листе 4 описания (2 абз. сверху) содержатся сведения о том, что «из большинства многообразия природных материалов нами выбран кальцит, модифицированный кремнием, железом и марганцем, получивший название «Силицированный кальцит», а также сведения о том, что используют силицированный кальцит Миньярского карьера (лист 4 описания, 4 абз. сверху). Согласно сведениям, содержащимся в словаре – «кальцит – минерал, карбонат кальция CaCO_3 . Образует изоморфный ряд с MnCO_3 и неполные ряды с FeCO_3 , ZnCO_3 , CoCO_3 , MgCO_3 . Разновидности: манганокальцит, спартаит, ферро-, цинко-, кобальто-, плюмбо-, барикальцит, неотип,

стронцианокальцит, доломитовый кальцит, анраконит.» (см. Геологический словарь, т.1 (А-М), М.: «Советская энциклопедия», 1973, с.309).

Вместе с тем, в описании заявленного предложения содержатся противоречивые сведения о «силицированном кальците». Так, на листе 4 описания (4абз. сверху) содержатся сведения о том, что это природный материал, добываемый в Миньярском карьере, а выше на листе 4 описания (2абз. сверху) отмечается, что природный материал кальцит модифицируют кремнием, железом и марганцем. Указание на модификацию кальцита говорит о том, что природный материал прошел какую-то обработку для того, чтобы он содержал кремний, железо и марганец. Однако, в описании заявки не раскрыто, каким образом получено средство, содержащее заявленные металлы.

Кроме того, в описании заявленного предложения не приведен источник информации, представляющий собой справочную или техническую литературу, в котором был бы раскрыт материал «силицированный кальцит».

Что касается доводов заявителя о том, что термин «силицированный кальцит» содержится в описаниях к патентам [3] и [4], то данные патенты являются патентами того же заявителя - «Уфимского государственного нефтяного технического университета, а не справочной или технической литературой. При этом целесообразно отметить, что в описании указанных патентов содержатся только сведения о том, что «силицированный кальцит» – природный материал Башкирского месторождения», что (при отсутствии данного термина в справочной или учебной литературе) не раскрывает его химический состав, кристаллическую структуру и свойства.

Формула заявленного предложения содержит признак, характеризующий состав фильтрующего материала качественным и количественным соотношением компонентов в %. При этом заявлен не

полный состав материала, поскольку сумма всех компонентов всегда будет меньше 100%. Кроме того, заявленный состав содержит элементарные металлы, при этом в описании заявленного предложения отсутствуют сведения о том, что фильтрующий материал содержит компоненты в пересчете на заявленные элементы. Однако, из уровня техники не известна возможность существования природного материала, содержащего кальций, магний, кремний, железо, и марганец в несвязанном виде.

В формуле заявленного предложения содержится признак «объемная каталитическая активность», который также не раскрыт в описании. При этом заявителем не приведен источник информации (справочник или техническая литература), из которого известен указанный термин.

Таким образом, в описании заявленного предложения отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с изложенным, необходимо констатировать, что заявленное предложение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 30.09.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 03.02.2010, отказать в выдаче патента на изобретение.