

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 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 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 23.03.2009, поданное Поповым А.А. (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2006134748/03(037813), при этом установлено следующее.

Заявлено "Устройство разделения фракций", совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции от 18.01.2007, в следующей редакции:

"Устройство разделения фракций, отличающееся тем, что породу загружают в бункер, соединенный с механическим дробильным устройством крупных агрегатов, соединенным с коробом, где производится активация немагнитных материалов, в т.ч. золота или алмазов, электрическое дробление мелких агрегатов, ударное ускорение заряженных частиц при выходе из короба и направление минеральной смеси в электрическое или магнитное поле, выносящее активированные материалы из общей массы минералов, соединенного с активатором металлов и активатором алмазов и установленными в нижней части устройства электрода или магнита и емкостей для сбора фракции и пустой породы, а в качестве источника питания активатора металлов используется аккумулятор".

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 30.09.2008 об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

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

- Заявка RU № 2004116405, опубл.27.02.2006 (далее – [1]);
- Патент RU № 2029629, опубл.27.02.1995 (далее – [2]);
- Авторское свидетельство SU № 1716257, опубл.29.02.1992 (далее – [3]);
- Патент RU № 2061550, опубл.10.06.1996 (далее – [4]);
- Авторское свидетельство SU № 59932, опубл.01.05.1941 (далее – [5]).

В решении Роспатента отмечено, что наиболее близким аналогом предложенного изобретения является способ разделения фракций, известный из описания к заявке [1], имеющий то же назначение, и содержащий признаки: активация немагнитных материалов; направление минеральной смеси в электрическое или магнитное поле; выносящее активированные материалы из общей массы породы; соединенного с активатором металлов и активатором алмазов и установленным в нижней части устройства электрода или магнита и емкостей для сбора фракции и пустой породы.

В отказе Роспатента указано, что признаки, отличающие заявленное предложение от ближайшего аналога известны из следующих источников информации: соединение загрузочного бункера с механическим устройством для дробления из авторского свидетельства [3]; дробление мелких агрегатов в электрическом поле между электродами-активаторами перед дальнейшим разделением, в результате чего заряженные частицы получают ударное ускорение на выходе – из патента [4]; использование аккумулятора для автономного питания электродов – из авторского

свидетельства [5]. В решении Роспатента проанализирована также известность влияния отличительных признаков на указанный технический результат.

Заявитель в своём возражении, поступившем 23.03.2009, выразил несогласие с решением Роспатента и отметил следующее:

- в заявленном предложении эффективность разделения фракций при использовании ударных ускорений в несколько раз выше, чем разделение фракций только при использовании электрического поля, как в ближайшем аналоге;

- в изобретении по патенту [4] ударные ускорения используются только для дробления мелких фракций в электрическом поле, в дальнейшем частицы все с положительным зарядом направляются в зону сепарации, где происходит отклонение магнитной компоненты магнитным полем, при этом в известном решении [4] ударные ускорения на выходе непосредственно для сепарации не используются, при этом в известном решении [4] происходит отделение магнитной компоненты магнитным полем, а в заявленном предложении отделяется золото и алмазы с использованием ударных ускорений в магнитных или электрических полях.

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

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Закон), 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), и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

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 (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах 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, 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 при несоблюдении хотя бы одного из указанных в подпункте (2) Пункта 19.5.1. Правил ИЗ требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.1. Правил ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.3. Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения

выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- 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.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя относительно патентоспособности заявленного изобретения показал следующее.

Наиболее близким аналогом заявленного изобретения является

устройство для разделения фракций, известное из заявки [1] (фиг.1, описание), имеющее то же назначение и содержащее активатор металлов, активатор алмазов, установленный в нижней части устройства электрод или магнит, емкость для сбора фракций и емкость для сбора пустой породы.

Предложенное устройство для разделения фракций отличается от известного тем, что породу загружают в бункер, соединенный с механическим дробильным устройством крупных агрегатов; под механическим дробильным устройством установлен короб (соединено с коробом в формуле), где производится активация немагнитных материалов; в качестве источника питания активатора металлов используется аккумулятор.

Что касается признаков «электрическое дробление мелких агрегатов, ударное ускорение заряженных частиц при выходе из короба», то как следует из описания заявленного изобретения вышеуказанные процессы происходят в коробе, в котором установлены активатор алмазов и активатор металлов. Поскольку признаки «активатор алмазов» и «активатор металлов» присущи ближайшему аналогу, следовательно, признаки: «электрическое дробление мелких агрегатов, ударное ускорение заряженных частиц при выходе из короба» также присущи ближайшему аналогу.

Указанные отличия направлены на достижение технического результата, заключающегося в улучшении технологического процесса, выделении фракции золота и алмазов и улучшение конструкции устройства.

В отношении известности из авторского свидетельства [3] признака предложенного изобретения «бункер соединен с механическим дробильным устройством крупных агрегатов» следует отметить, что как следует из чертежа заявленного устройства (фиг.1) бункер именно соединен с механическим дробильным устройством, а в устройстве по авторскому свидетельству [3] шнековая дробилка установлена внутри бункера.

Кроме того, в авторском свидетельстве [5] отсутствует признак «в

качестве источника питания активатора металлов используется аккумулятор». В авторском свидетельстве [5] содержится только информация о том, что «наиболее простой электрической схемой является применение постоянного пульсирующего тока от аккумулятора с включением зуммера в первичную цепь и специально повышающего трансформатора – во вторичную цепь индукционной катушки», однако, в данном источнике информации отсутствуют какие-либо сведения о использовании в качестве источника питания активатора металлов аккумулятора.

Исходя из вышеизложенного, отсутствуют основания для признания изобретения по независимому пункту 1 заявленной формулы соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Анализ заявленного предложения показал следующее.

Описание и формула заявленного изобретения на дату подачи содержали указание назначения изобретения. Формула заявленного предложения содержала родовое понятие, отражающее назначение - "устройство разделения фракций", а в описании изобретения к оспариваемому патенту в разделе "область техники" указано, что "изобретение относится к горнодобывающей промышленности и промышленности по обработке алмазов." Таким образом, в описании и формуле заявленного предложения содержится указание на назначение изобретения.

Вместе с тем, в первоначальных материалах заявки такие конструктивные элементы, как активатор металлов и активатор алмазов только названы, при этом не раскрыта ни конструкция, ни принцип действия активатора металлов и активатора алмазов, а также отсутствуют сведения о том, каким образом происходит активирование немагнитных

материалов, не показано также каким образом золотые песчинки и алмазы получают заряд.

Кроме того, в материалах заявки отсутствует указание на рецензируемые источники информации, ставшие общедоступными до даты приоритета заявленного изобретения, в которых раскрыты указанные активатор металлов и активатор алмазов, а также механизм активирования.

Что касается представленного заявителем на заседании коллегии палаты по патентным спорам патента RU № 2261148, опубл.25.09.2005 (далее – [6]), то в данном источнике информации только указывается на наличие в устройстве разделения фракций активатора металлов, при этом не раскрыта ни его конструкция, ни принцип работы.

В связи с тем, что в первичных материалах заявки отсутствуют сведения об активаторе металлов и об активаторе алмазов, не раскрыты принципы их работы, а также отсутствуют сведения о том, каким образом происходит активация, следует констатировать, что в первичных материалах заявки не приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод о том, что заявленное изобретение нельзя признать соответствующим условию патентоспособности "промышленная применимость".

В связи с тем, что коллегией палаты по патентным спорам установлено несоответствие изобретения по оспариваемому патенту условию охраноспособности «промышленная применимость», в отношении него проверка новизны и изобретательского уровня не проводится (см. подпункт (4) пункта 19.5.1. Правил ИЗ).

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 23.03.2009, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам от 30.09.2008, отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.