

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 22.02.2008, поданное компанией "ТЕ НОРТ ВЕСТ ЮНИВЕРСИТИ", ЮАР (далее – заявитель), на решение ФГУ "Федеральный институт промышленной собственности Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам" (далее – ФИПС), об отказе в выдаче патента от 22.08.2007, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений "Среда и способ обработки отходов при горных разработках", совокупность признаков которой изложена в формуле, уточненной заявителем и представленной в корреспонденции, поступившей в ФИПС 05.06.2007, в следующей редакции:

" 1. Способ обработки массы отвала, образующегося в результате горных разработок, включающий этап внесения древесных частиц, полученных из отходов древесины, извлеченных из деревянных подпорок шахты, разрушенных при проведении взрывных работ, и которые являются побочным продуктом при горных разработках, в массу отвала, путем обработки массы отвала древесными частицами до уровня до 30 см ниже внешней поверхности.

2. Способ по п.1, в котором древесные частицы предварительно обрабатывают кислотой.

3. Способ по п.2, в котором в качестве кислоты используют азотную кислоту (HNO_3).

4. Способ по любому из пп.1-3, в котором частицы наносят на существующую массу отвала, сформированного в виде насыпи, для восстановления этой насыпи.

5. Способ по любому из п.п. 1-3, в котором частицы вносят в массу отвала периодически в ходе его образования.

6. Способ по любому из п.п. 1-3, в котором древесные частицы вносят в количестве 60-90 тонн на гектар поверхности хвостового отвала.

7. Способ по любому из п.п. 1-3, который включает этап компостирования древесных частиц, выполняемый перед этапом внесения частиц в массу отвала.

8. Способ по п.7, в котором этап компостирования древесных частиц включает этап компостирования частиц с использованием земляных червей.

9. Способ по п.8, в котором этап компостирования древесных частиц дополнительно включает этап перемешивания частиц с другим источником органического материала.

10. Способ по п.16, в котором в качестве другого источника органического материала используют сточные воды.

11. Способ по п.10, в котором древесные частицы и сточные воды смешивают и образуют из них компост, после чего компост засевают червями и формируют среду, компостирующую с использованием земляных червей.

12. Способ по п.11, в котором червей выбирают из вида *Eisenia fetida*.

13. Способ по п.11, в котором древесные частицы и сточные воды смешивают с соотношении от 3:1 до 3:2.

14. Способ по любому из п.п. 1-3, который включает этап насаждения отобранных растений на обрабатываемой массе отвала.

15. Способ по 14, в котором растения выбирают из группы, состоящей из *Cenchrus ciliaris* разновидность Molopo; *Cenchrus ciliaris* разновидность Gayndah; *Eragrostis lehmanniana* (любовная трава Лехманна); и *Eragrostis curvula* и их смесей.

16. Масса отвала, обработанная в соответствии со способом по любому из пп.1-15.

17. Среда для обработки массы отвала, образующегося в результате горных разработок, путем обработки массы отвала древесными частицами до уровня до 30 см ниже внешней поверхности отвала, содержащая компостирующую смесь древесных частиц, полученных из отходов деревянных подпорок шахты, разрушенных при проведении взрывных работ, и которые являются побочным продуктом при горных разработках, и другого источника органического материала.

18. Среда по п.17, в которой в качестве другого источника органического материала используют сточные воды.

19. Среда по п.18, в которой смесь дополнительно подвергают компостированию с использованием земляных червей.

20. Среда по п.19, которая дополнительно содержит определенным образом отобранные микроорганизмы".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята данная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленной группы изобретений условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

Так, в решении ФИПС отмечено, что все признаки первого независимого пункта (пункт 1) заявленной формулы изобретения известны из описания к патенту США №6004069 [1], признаки второго независимого пункта (пункт 16) заявленной формулы изобретения – из описаний к патенту [1], патенту Великобритании №468388 [2], патенту Российской Федерации №2097368 [3] и авторскому свидетельству №1281189 [4], а все признаки третьего независимого пункта (пункт 17) - из описания к патентам [3] и [1].

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса и поступившем 22.02.2008 отметил, что в описании к патенту [1] "отсутствуют какие-либо сведения, позволяющие считать, что используемые в известном способе древесные частицы получены из "деревянных подпорок шахты, разрушенных при проведении взрывных работ, и которые являются побочным продуктом при горных разработках". Таким образом, по мнению заявителя, приведенный в решении ФИПС вывод о несоответствии изобретения по пункту 1 заявленной формулы условию патентоспособности "новизна" нельзя признать обоснованным.

В отношении изобретений по независимым пунктам 16 и 17 формулы заявленного предложения в возражении отмечено, что поскольку в решении ФИПС не подтверждена известность из уровня техники признака "деревянных подпорок шахты, разрушенных при проведении взрывных работ, и которые являются побочным продуктом при горных разработках", то указанные изобретения также соответствуют условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень".

При этом заявитель отмечает, что "заявленное изобретение одновременно решает две задачи: устраняет необходимость уничтожения (сжигания) опасных древесных частиц с высокой концентрацией нитратов (образованная в результате взрыва и обработанная вместе с рудой древесная щепа содержит высокую концентрацию нитратов), а также способствует экологическому восстановлению массы отвала". В возражении подчеркнуто, что "в заявлении способе древесная щепа (частицы), работает в отвалах таким образом, что осуществляется обмен кислорода. При этом обмен кислорода является необходимым для разрушения бактериями органического материала в отвалах. Кроме того, за счет работы деревянной щепы в отвалах формируется среда для роста растительности (нитраты, которые являются обычно вредными, теперь используются для увеличения роста растительности). Растительность, которая растет на этой среде, поглощает тяжелые металлы и увеличивает водную и питательную вместимость отвалов".

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи международной заявки (11.10.2002) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Патентный закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 17.04.1998 №82, зарегистрированные Минюстом 22.09.1998 № 1612 с изменениями и дополнениями, внесенными приказами Роспатента от 08.07.1999 №133 и от 13.11.2000 № 2465 (далее Правила - ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

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.

В соответствии с пунктом 1 статьи 16 Закона заявка на выдачу патента на изобретение должна относиться к одному изобретению или группе изобретений, связанных между собой настолько, что они образуют единый изобретательский замысел (требование единства изобретения).

В соответствии со статьей 20 Закона в течение двух месяцев с даты поступления заявки заявитель имеет право внести в ее материалы исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения, полезной модели или промышленного образца.

При условии уплаты пошлины исправления и уточнения могут быть представлены по заявке на изобретение и по истечении указанного срока, но не позднее вынесения решения по результатам экспертизы по существу.

Согласно подпункту 2 пункта 3.3.2.4 Правил ИЗ независимый пункт формулы изобретения должен относиться только к одному изобретению.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.2. Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам,

содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту (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 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;
- 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.

В соответствии с пунктом 18.3 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 описаний к охранным документам - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать.

Существо изобретения выражено в приведенной выше скорректированной формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению за исключением признака первого независимого пункта данной формулы, касающегося "внесения древесных частиц, полученных из отходов древесины, извлеченных из деревянных подпорок шахты, разрушенных при проведении взрывных работ, и которые являются побочным продуктом при горных разработках, в массу отвала".

В формуле и описании первоначальных материалов заявки говорится лишь об операции внесения в массу отвала щепы, полученной из отходов древесины (кусочков древесины), получаемых из деревянных подпорок шахты, разрушенных при проведении взрывных работ, и которые являются побочным продуктом при горных разработках, и нет каких-либо сведений, касающихся внесения в массу отвала любого вида древесных частиц, например, стружек, опилок, кусочков, древесной пыли, и т.д., полученных из взорванных подпорок шахты (см. процитированную выше статью 20 Закона).

Анализ доводов, содержащихся в решении ФИПС и доводов заявителя в отношении изобретения по независимому пункту 1 формулы заявленного предложения показал следующее.

Как следует из первоначальных материалов заявки, в способе по первому независимому пункту принятой к рассмотрению формулы, используется древесная щепа, полученная из находившихся в шахте и разрушенных в результате взрывных работ деревянных подпорок. В результате взрыва древесина приобретает высокую концентрацию нитратов.

Из уровня техники известен способ создания укрывной крыши над массой отвала, образующегося в результате горных разработок по патенту [1], включающий этап укладки на поверхность отвала зернистого слоя, включающего такие материалы, как опилки, мелкодисперсные отбросы

целлюлозной и лесной промышленности, причем толщина зернистого слоя составляет преимущественно от 4 до 30 см, а используемые для его формирования материалы доступны в месте проведения горнодобывающих работ.

При этом нельзя согласиться с мнением ФИПС о том, что в формуле и описании патента [1] содержатся следующие сведения:

- о внесении частиц формируемого слоя в массу отвала (в формуле и описании патента [1] отмечено, что слои наносится на поверхность отвала);
- об использовании в качестве вносимых частиц именно щепы (в формуле и описании патента [1] отмечено, что древесные частицы представляют собой стружки, опилки, мелкодисперсные отбросы целлюлозной и лесной промышленности);
- о получении частиц вообще и щепы в частности именно из разрушенных при проведении взрывных работ деревянных подпорок шахт (в описании патента [1] отмечено лишь, что все используемые материалы доступны в месте проведения горнодобывающих работ);
- о внесении частиц вообще и щепы в частности в массу отвала до уровня приблизительно 30 см ниже внешней поверхности отвала (в описании к патенту [1] содержатся лишь сведения о том, что верхний слой массы отвала простирается на глубину 30-70 см, а толщина первого из наносимых на поверхность отвала слоев составляет до 30 см).

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что способ по патенту [1] не содержит признаков, идентичных признакам способа по первому независимому пункту заявленной формулы.

Таким образом, мнение экспертизы о несоответствии способа по первому независимому пункту (пункту 1) предложенной формулы изобретения условию

патентоспособности "новизна" нельзя признать правомерным.

Анализ доводов, содержащихся в решении ФИПС и доводов заявителя в отношении изобретения по независимому пункту 16 формулы заявленного предложения показал, что в указанном пункте заявлена масса отвала, обработанная в соответствии со способом по любому из пунктов 1-15.

Поскольку, как было отмечено выше, способ по пункту 1 заявленной формулы не известен из уровня техники (как следствие, из уровня техники не известны и способы по зависимым пунктам 2, 3, 5-15, которые включают в себя все признаки по пункту 1 данной формулы) можно констатировать, что масса отвала, обработанная любым из способов по пунктам 1-3 и 5-15 предложенной формулы также не известна из уровня техники.

Таким образом, мнение экспертизы о несоответствии изобретения по независимому пункту 16 предложенной формулы условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень" нельзя признать обоснованным.

Анализ доводов, содержащихся в решении ФИПС и доводов заявителя в отношении изобретения по независимому пункту 17 формулы заявленного предложения показал следующее.

Из патента [3] известен способ восстановления техногенно нарушенных почв путем утилизации осадка стоячих вод и отходов деревообработки, а также веркомпост из активного ила и свежих древесных отходов хвойных пород. Однако, в патенте [3] отсутствует какая-либо информация об обработке массы отвала, образующегося в результате горных разработок.

Вместе с тем, из уровня техники известна среда для укрывной крыши массы отвала, образующегося в результате горных разработок по патенту [1], получаемая за счет укладки на поверхность отвала зернистого слоя, содержащего смесь таких материалов, как опилки, мелкодисперсные отбросы целлюлозной и лесной промышленности, а также другой источник

органического материала (отстой отработанных стоячих вод), причем толщина зернистого слоя составляет преимущественно от 4 до 30 см, а образующие слой материалы доступны в месте проведения горнодобывающих работ.

Среда по независимому пункту 17 заявленной формулы отличается от среды по патенту [1] следующими признаками:

- среда содержит древесную щепу;
- осуществляется обработка массы отвала до уровня до 30 см ниже внешней поверхности отвала (в описании к патенту [1] содержатся лишь сведения о том, что верхний слой массы отвала простирается на глубину 30-70 см., а толщина первого из наносимых на поверхность отвала слоев составляет до 30 см);
- используются древесные частицы, в частности, щепа, полученная именно из разрушенных при проведении взрывных работ деревянных подпорок шахт (в описании патента [1] отмечено лишь, что все используемые для образования слоя материалы доступны в месте проведения горнодобывающих работ).

При этом из патента [3] известно только использование компостов из деревянных частиц и другого источника органического материала.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что из патентов [1] и [3] не известны все признаки независимого пункта 17 заявленной формулы.

Таким образом, мнение экспертизы о несоответствии способа по независимому пункту 17 предложенной формулы изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" нельзя признать обоснованным.

Вместе с тем, как показано выше в настоящем решении, в формуле и

описании первоначальных материалов заявки говорится лишь об операции внесения в массу отвала щепы, полученной из отходов древесины (кусочков древесины), получаемых из деревянных подпорок шахты, разрушенных при проведении взрывных работ, и которые являются побочным продуктом при горных разработках, и нет каких-либо сведений, касающихся внесения в массу отвала любого вида древесных частиц, например, стружек, опилок, кусочков, древесной пыли, и т.д., полученных из взорванных подпорок шахты.

Исходя из вышесказанного, заявителю на заседании коллегии палаты по патентным спорам 27.01.2009 было предложено привести формулу в соответствие с требованиями процитированного выше пункта 20 Закона.

Заявителем на упомянутом заседании коллегии палаты по патентным спорам были внесены соответствующие уточнения в формулу изобретения (признак "древесная частица" во всех пунктах формулы заявленного изобретения заменен на признак "древесная щепа").

Уточненная формула была направлена в ФИПС для проведения информационного поиска.

В заключении ФИПС от 06.04.2009 отмечено, что в результате рассмотрения уточненной формулы изобретения, представленной заявителем на заседании коллегии 27.01.2009 и проведения информационного поиска, заявленная группа изобретений не может быть признана соответствующей условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень" со ссылкой на источники информации [1] – [4], проанализированные выше в настоящем решении. При этом экспертизой исключен из рассмотрения признак: "этап внесения древесной щепы, полученной из отходов древесины, извлеченных из деревянных подпорок шахты, разрушенных при проведении взрывных работ, и которые являются побочным продуктом при горных разработках", как "не обеспечивающий выполнение указанного в формуле этапа или приема способа", поскольку "этапу внесения щепы в массу отвала

предшествуют, по крайней мере, две операции способа, не отраженные в формуле изобретения, на основании чего не представляется возможным получить отходы древесины в виде щепы", а в заключении экспертизы от 09.06.2009 на основании вышеуказанных доводов сделан вывод о несоответствии группы заявленных изобретений по уточненной формуле условию патентоспособности "промышленная применимость".

Вместе с тем согласно результатам дополнительного поиска от 09.06.2009 упомянутая группа изобретений соответствует условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень" (см. отчет о поиске).

Что касается несоответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности "промышленная применимость", то ранее не приводилось доводов о несоответствии заявленной группы изобретения условия патентоспособности "промышленная применимость", а уточнение формулы изобретения осуществлено путем внесения в независимые пункты формулы признаков из зависимых пунктов (см. запросы, уведомление о результатах проверки патентоспособности изобретения, решение об отказе в выдаче патента на изобретение).

Кроме того, в описании заявки содержатся сведения о средствах и методах, позволяющих осуществить предложенный способ.

Таким образом, мнение ФИПС о несоответствии предложенной группы изобретений условию патентоспособности "промышленная применимость" нельзя признать обоснованным.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 22.02.2008, отменить решение ФИПС от 22.08.2007, выдать патент Российской Федерации на изобретение по заявке № 2004114215/03 с формулой, скорректированной заявителем на заседании коллегии палаты по патентным спорам 27.01.2009

(21)2004114215/63

(51)МПК

B09B 1/00 (2006.01)

B09B 3/00 (2006.01)

C05F 17/00 (2006/01)

(57) " 1. Способ обработки массы отвала, образующегося в результате горных разработок, включающий этап внесения древесной щепы, полученной из отходов древесины, извлеченных из деревянных подпорок шахты, разрушенных при проведении взрывных работ, и которые являются побочным продуктом при горных разработках, в массу отвала, путем обработки массы отвала древесной щепой до уровня до 30 см ниже внешней поверхности .

2. Способ по п.1, в котором древесную щепу предварительно обрабатывают кислотой.

3. Способ по п.2, в котором в качестве кислоты используют азотную кислоту (HNO_3).

4. Способ по любому из пп.1-3, в котором древесную щепу наносят на существующую массу отвала, сформированного в виде насыпи, для восстановления этой насыпи.

5. Способ по любому из п.п. 1-3, в котором древесную щепу вносят в массу отвала периодически в ходе его образования.

6. Способ по любому из п.п. 1-3, в котором древесную щепу вносят в количестве 60-90 тонн на гектар поверхности хвостового отвала.

7. Способ по любому из п.п. 1-3, который включает этап компостирования древесной щепы, выполняемый перед этапом внесения щепы в массу отвала.

8. Способ по п.7, в котором этап компостирования древесной щепы включает этап компостирования щепы с использованием земляных червей.

9. Способ по п.8, в котором этап компостирования древесной щепы дополнительно включает этап перемешивания щепы с другим источником органического материала.

10. Способ по п.9, в котором в качестве другого источника органического материала используют сточные воды.

11. Способ по п.10, в котором древесную щепу и сточные воды смешивают и образуют из них компост, после чего компост засевают червями и формируют среду, компостирующую с использованием земляных червей.

12. Способ по п.11, в котором червей выбирают из вида *Eisenia fetida*.

13. Способ по п.11, в котором древесную щепу и сточные воды смешивают с соотношении от 3:1 до 3:2.

14. Способ по любому из п.п. 1-3, который включает этап насаждения отобранных растений на обрабатываемой массе отвала.

15. Способ по 14, в котором растения выбирают из группы, состоящей из *Cenchrus ciliaris* разновидность *Molopo*; *Cenchrus ciliaris* разновидность *Gayndah*; *Eragrostis lehmanniana* (любовная трава Лехманна); и *Eragrostis curvula* и их смесей.

16. Масса отвала, обработанная в соответствии со способом по любому из пп.1-15.

17. Среда для обработки массы отвала, образующегося в результате горных разработок, путем обработки массы отвала древесной щепой до уровня до 30 см ниже внешней поверхности отвала, содержащая компостируированную смесь древесной щепы, полученной из отходов деревянных подпорок шахты, разрушенных при проведении взрывных работ, и которые являются побочным продуктом при горных разработках, и другого источника органического материала.

18. Среда по п.17, в которой в качестве другого источника органического материала используют сточные воды.

19. Среда по п.18, в которой смесь дополнительно подвергают компостированию с использованием земляных червей.

20. Среда по п.19, которая дополнительно содержит определенным образом отобранные микроорганизмы".

☒ Приоритеты:

11.10.2001

(56) US6004069 A, 21.12.1999

SU 1281189 A1, 07.01.1987

RU 2097368 C1, 27.11.1997

ПЕТРОВ А.К., Технология деревообрабатывающих производств, Москва,
Лесная промышленность, 1974, с. 64

Технологические схемы формирования плоских отвалов с профилактикой
самовозгорания, Макеевка, Киев, 1980, с. 22
ДРИЖЕНКО А.Ю., Восстановление земель при горных работах, Москва, Недра,
1985. с. 80-81

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано
первоначальное описание и чертежи.