

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №321-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 возражение ЗАО «Кондор-Эко» (далее – заявитель), поступившее 21.03.2017 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 18.01.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013111554/05, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ очистки», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 19.03.2015, в следующей редакции:

«1. Способ очистки среды от примесей, включающий отделение очищаемой среды от примесей под действием электрического поля отличающийся тем, что создаются пересекающиеся электромагнитные поля, при этом силовые линии электрического поля направлены поперек потока очищаемой среды, силовые линии магнитного поля направлены вдоль потока очищаемой среды, а силовые линии магнитного поля направлены вдоль потока очищаемой среды.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что в коаксиальных цилиндрах

на внутренний цилиндр подается высокое напряжение, а внешний цилиндр выполнен из неметаллического материала с намотанной на него обмоткой, на которую подается напряжение, а очищаемая среда подается между цилиндрами.»

При вынесении решения Роспатента от 18.01.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Указанный выше вывод сделан на основании следующих источников информации:

- патентный документ UA 10861 (далее – [1]);
- патентный документ SU 23370 (далее – [2]);
- «Элементарный учебник физики», под. ред. Г.С. Ландсберга, т. II, М., Наука, 1973, с. 79, рис.53 (далее – [3]).

Также в решении Роспатента сделан вывод об известности признаков зависимого пункта 2 предложенной формулы из патентного документа [2] и патентного документа SU 1797951 (далее – [4]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 указанного выше Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводами решения Роспатента.

Заявитель отмечает, что в источниках информации [1]-[4] не раскрыты признаки, характеризующие наличие пересекающихся электрического и магнитного полей.

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

С учетом даты подачи заявки (14.03.2013) правовая база для оценки

патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), 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 Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

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 является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3. Регламента ИЗ 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3. Регламента ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение 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 пункту 10.7.4.2 Регламента ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 5.1. Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, в частности, на решение об отказе в выдаче патента, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше

формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Назначением заявленного решения, согласно приведенной выше формуле, является способ очистки среды от примесей.

В каждом из патентных документов [1] и [2] описывается способ очистки среды от примесей, т.е. средство того же назначения, что и заявленное решение.

При этом в каждом из патентных документов [1] и [2] раскрыто, что в процессе реализации способа очистки среды от примесей возникают электрические и магнитные поля, действующие на очищаемую среду.

Однако, можно согласиться с мнением заявителя в том, что ни в одном из источников информации [1]-[4] не раскрыты признаки, характеризующие наличие силовых линий электрического поля, которые направлены поперек потока очищаемой среды, а также наличие силовых линий магнитного поля, которые направлены вдоль потока очищаемой среды.

Таким образом, можно констатировать, что представленные в решении Роспатента источники информации [1]-[4] не раскрывают всей совокупности признаков независимого пункта 1 формулы заявленного изобретения.

Следовательно, в решении Роспатента не приведены сведения, из которых явным образом следует заявленное решение по независимому пункту 1 указанной выше формулы.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать вынесенное Роспатентом решение необоснованным.

В связи с этим была установлена необходимость проведения дополнительного информационного поиска (пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам дополнительного информационного поиска было

подготовлено заключение.

Согласно подготовленному заключению заявленный способ, охарактеризованный в независимом пункте 1 приведенной выше формулы изобретения, не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку все признаки заявленного изобретения, в том числе назначение, присущи техническому решению, раскрытому в патентном документе RU 2014149 (далее - [5]).

В подтверждение известности из уровня техники признаков независимого пункта 2 указанной выше формулы в заключении приведены источники информации: [4] и «Справочник по пыле- и золоулавливанию», под ред. А.А. Русанова, М., Энергоатомиздат, 1983 (далее - [6]).

Анализ доводов указанного выше заключения заявителем представлен не был.

Можно согласиться с доводами заключения в том, что представленный по результатам дополнительного информационного поиска источник информации содержит сведения о техническом решении, которому присущи все признаки независимого пункта 1 заявленного способа.

Данный вывод обусловлен следующим.

В патентном документе [5] описывается способ очистки среды от примесей, т.е. средство того же назначения, что и заявленное решение.

Способ по патентному документу [5] заключается в том, что отделение очищаемой среды от примесей осуществляют путем создания пересекающихся электромагнитных полей. При этом силовые линии электрического поля направлены поперек потока очищаемой среды, а силовые линии магнитного поля направлены вдоль потока очищаемой среды.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта 1 приведённой выше формулы изобретения известны из источника информации [5], т.е. заявленное изобретение не

соответствуют условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Что касается признаков зависимого пункта 2, то они известны из источников информации [4] и [6].

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.03.2017, изменить решение Роспатента от 18.01.2016 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.