

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия 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 Зубаирова Юнуса Фаритовича (далее – заявитель), поступившее 11.07.2014 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 19.05.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013110145/10, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Комбинированный сепаратор», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 31.03.2014, в следующей редакции:

«Применение маслоизготовителя в качестве комбинированного сепаратора для поочередного разрыва межмолекулярной связи сухих компонентов и фракций из жидких веществ содержащих таковые, начиная с компонента или фракции с наименьшей силой межмолекулярной связи с исходным жидким веществом и их поочередного сбора в центр аппарата, пока в комбинированном сепараторе не останутся такие компоненты и фракции исходного жидкого вещества, которые нельзя отделять указанным способом.»

При вынесении решения Роспатента от 19.05.2014 об отказе в выдаче

патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна». При этом отмечается, что все признаки формулы заявленного изобретения характерны для технического решения по патенту Российской Федерации № 2269890, опубл. 20.02.2006 (далее – [1]).

Дополнительно в решении Роспатента упоминаются следующие источники информации:

- Вышемирский Ф.А., Производство сливочного масла. – М.: Агропромиздат, 1987. страницы 39-40 (далее – [2]);
- Самойлов К.И., Морской словарь. Том 2. – М., Л.: Гос военно-морское изд-во НКВМФ СССР, 1941. страницы 526-527 (далее – [3])

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

Так, заявитель не согласен с тем, что «... в барабане сепаратора происходят те же процессы, как и в ... комбинированном сепараторе ...». По мнению заявителя, в известных «... сепараторах ... получают из молока только сливки ...», а заявленный «... аппарат позволяет получать непосредственно из молока сначала масло и далее творог поочередно ...».

Кроме того, заявитель отмечает, что пришел к созданию заявленного технического решения опытным путем, а также выражает согласие с тем, что «... поверить умом в возможность получения масла и далее творога таким способом почти невозможно ...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (06.03.2013) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс и 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №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.

В соответствии с пунктом 1 пункта 26.3 Регламента 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.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1 Регламента ПМ 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). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента ПМ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости. При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.7.3 Регламента ПМ название изобретения характеризует его назначение.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8.1.3 Регламента ПМ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

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

Патент [1] имеет дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленного изобретения. То есть, сведения, содержащееся в упомянутом патенте, могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

Однако, анализ материалов патента [1] показал, что из него не известен ряд признаков формулы заявленного изобретения. Так, из патента [1] не следует, что в известных сепараторах-маслоизготовителях происходит поочередный разрыв межмолекулярной связи между компонентами молока, а также, что их сбор происходит именно поочередно. Кроме того, в патенте [1] отсутствует информация о том, что сепарация идет до тех пор, «... пока ... не останутся такие компоненты и фракции ..., которые нельзя отделять указанным способом ...».

Необходимо также отметить, что известность упомянутых отличительных признаков из уровня техники также не находит подтверждения и в сведениях, содержащихся в источниках информации [2] и [3].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что приведенные в решении об отказе в выдаче патента сведения из уровня

техники не подтверждают вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Однако, проведенный на заседании коллегии анализ материалов заявки показал, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «промышленная применимость».

Исходя из родового понятия формулы, а также названия заявленного изобретения, его назначение охарактеризовано заявителем посредством термина – «комбинированный сепаратор».

Исходя из семантики термина «сепаратор», установившейся в существующем уровне техники терминологии (см., например, сточник информации [2], а также Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. с. 481-482), а также на основании охарактеризованной в описании заявки области применения заявленного предложения, назначение заявленного технического решения заключается в разделении – сепарации молочных продуктов.

Семантика термина «комбинированный», указывает на то, что заявленный сепаратор сочетает в себе возможности нескольких различных устройств. Это подтверждает и информация, содержащаяся в описании к заявленному изобретению.

Так, используя в соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса для толкования признаков формулы изобретения сведения, содержащиеся в описании заявки, можно сделать вывод, что под комбинированным сепаратором заявитель понимает устройство, позволяющее поочередно вытянуть из молока различные компоненты (масло, пахту, творожную массу – см. стр.9 описания заявки).

Однако ни в формуле, ни в описании заявки не содержится сведений об изменении режимов работы заявленного устройства (например,

изменение скорости вращения лопастной мешалки). При этом для специалиста очевидна невозможность поочередного сбора различных компонентов (имеющих различную плотность и/или силу межмолекулярных связей) без изменения режимов работы такого сепаратора. Известно (см., например, источник информации [2]), что процесс центробежного сепарирования молока основывается на разности плотностей его компонентов. Отсюда следует, что процесс центробежного сепарирования молока находится в прямой зависимости от частоты вращения рабочего органа сепаратора, а не от сил межмолекулярной связи между компонентами молока, как на то указано в формуле заявленного изобретения.

Кроме того, предполагаемое заявителем выделение из молока творожной массы в заявленном сепараторе также невозможно, т.к. заявленное предложение (как оно охарактеризовано в формуле) не обеспечивает сквашивания молока. При этом общеизвестно, что творог представляет собой кисломолочный продукт.

Констатация вышеизложенного обуславливает вывод о том, что отсутствуют средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения, а именно обеспечение поочередного разрыва сил межмолекулярной связи между компонентами молока и обеспечение поочередного отделения и сбора компонентов исходного жидкого вещества.

Сказанное также обуславливает вывод о том, что в случае осуществления изобретения в соответствии с заявленной формулой, невозможна реализация указанного заявителем назначения, заключающегося в поочередном вытягивании из молока различных компонентов и охарактеризованного термином – «комбинированный сепаратор».

Таким образом, выше приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности

«промышленная применимость».

Эти доводы были доведены до сведения заявителя путем направления (19.08.2015) в его адрес соответствующей корреспонденции.

Заявителем в корреспонденции, представленной 08.09.2015, были приведены доводы в обоснование работоспособности заявленного изобретения.

Так, заявитель повторно указывает на то, что пришел к созданию заявленного технического решения опытным путем.

Также заявитель указывает, что режим работы комбинированного сепаратора во время его использования менять не нужно, т.к. «... процесс разрыва межмолекулярных связей компонентов молока происходит не мгновенно, а в несколько этапов ...»

При этом заявитель обращает внимание на то, что в обычном сепараторе «... от остальных компонентов молока в основном отделяется молочный жир в виде сливок, тогда как другие сухие компоненты молока остаются в основном составе ...». На основании чего заявитель делает вывод, что «... силы межмолекулярных связей молочного жира ... наиболее слабые ...».

Заявитель выражает согласие с тем, что творог невозможно получить в заявленном техническом решении. При этом заявитель указывает, что после молочного жира «... при помощи комбинированного сепаратора можно вытянуть в центр сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО), но не творог ...».

В отношении доводов заявителя, представленных в корреспонденции, поступившей 08.09.2015, необходимо отметить следующее.

Как указывалось выше, процесс центробежного сепарирования молока основывается на разности плотностей его компонентов (см., например, источник информации [2]), а не силах межмолекулярной связи между



компонентами молока.

В отношении возможности выделения в центробежном сепараторе сухого обезжиренного молочного остатка необходимо отметить, что в первоначально поданных материалах заявки подобные сведения отсутствуют. Кроме того, общеизвестно, что сухой обезжиренный молочный остаток (СОМО) представляет собой составные части молока, за исключением жира и воды. При этом его выделение осуществляют методом высушивания анализируемой пробы (см. пункты 3 и 6.1 ГОСТ Р 54761-2011: Молоко и молочная продукция. Методы определения массовой доли сухого обезжиренного молочного остатка. Введ.: 01.01.2013).

Таким образом, заявителем не было приведено каких-либо доводов и сведений, опровергающих вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

**удовлетворить возражение, поступившее 11.07.2014, изменить решение Роспатента от 19.05.2014 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.**