

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 Назиной Е.Е. и Челышевой О.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 30.08.2012, против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение ЕА №015746, при этом установлено следующее.

Евразийский патент ЕА № 015746 на изобретение «Способ переработки бурового раствора на водной основе и/или образовавшегося при бурении шлама», выдан по заявке № ЕА-201001664 с датой подачи от 08.10.2010 на имя Нейенбурга Евгения Вадимовича, RU (далее – патентообладатель), и действует на территории Российской Федерации со следующей формулой:

«Способ переработки бурового раствора на водной основе и/или образовавшегося при бурении шлама», включающий введение в буровой раствори/или шлам модифицированного торфа и использование известковых материалов и комплексных минеральных удобрений, содержащих азот, фосфор и калий, отличающийся тем,

что в емкости прямоугольного типа, при необходимости имеющей подогрев, получают смесь бурового раствора на водной основе и/или шлама с модифицированным торфом консистенции сыпучей массы, которую складировуют в бурты, укрытые полимерным материалом и хранят до момента ее использования, при котором сыпучую массу из буртов равномерно распределяют на участок, предназначенный для рекультивации, и перепахивают с природным грунтом, после чего на поверхность участков наносят известковые материалы и комплексные минеральные удобрения, в количествах, определяемых в результате проведения химического анализа почвы, и проводят повторную вспашку».

Против действия на территории Российской Федерации данного евразийского патента в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пункта 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утверждённой Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 с изменениями и дополнениями, утвержденными на девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 13-15 ноября 2007 г. (далее – действующая Патентная инструкция), в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в возражении приведены следующие материалы:

- «Промышленность и рекультивация земель», М., 1975, Л.В. Моторина и др. (далее- [1]);

- «Рекультивация земель, нарушенных при добыче полезных ископаемых», Тезисы доклада конференции г. Орджоникидзе, 1977 (далее- [2]);

- патент РФ на изобретение №2187531, опубликован 20.08.2002 (далее- [3]);

- патент РФ на изобретение №2293103, опубликован 10.04.2004 (далее- [4]);

- патент РФ на изобретение №2347629, опубликован 27.02.2009 (далее- [5]);

- публикация к заявке на изобретение №2005107571 от 27.08.2006 в объеме формулы (далее- [6]);

В возражении сделан вывод о том, что в материалах заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не подтверждена возможность реализации изобретением указанного назначения, на том основании, что не приведены характеристики конечного продукта, переработанного способом по оспариваемому патенту, подтверждающие, что «полученный продукт может быть признан переработанным и пригодным к дальнейшему использованию». В возражении также отмечено, что признак «модифицированный торф», включенный в формулу изобретения по оспариваемому патенту, не охарактеризован количественно. Кроме того, данный признак выражен широким понятием, в то время как в описании к оспариваемому патенту «в качестве примера приводится конкретный модифицированный торф моховой группы..., но при этом не приведены сведения, подтверждающие возможность реализации назначения изобретения с использованием любого вида модифицированного торфа». При этом в возражении отмечено, что

отсутствие в описании к оспариваемому патенту сведений о свойствах и количестве используемого в способе переработки модифицированного торфа, обуславливает вывод об отсутствии сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

В подтверждение вывода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении приведен сравнительный анализ признаков способа переработки по оспариваемому патенту и признаков способа переработки, известного из источника информации [6], иллюстрирующий, по мнению лица, подавшего возражение, их идентичность.

Кроме того, в возражении указано, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку все отличительные от решения, известного из источника информации [3] и указанного в описании к оспариваемому патенту в качестве ближайшего аналога, признаки изобретения по оспариваемому патенту известны из источника информации [6]. При этом в возражении для признаков, включенных в отличительную часть формулы по оспариваемому патенту, приведен анализ их существенности с точки зрения влияния на технический результат.

Экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, патентообладателем был представлен отзыв, в котором отмечено, что возможность реализации назначения изобретения по оспариваемому патенту как «способ переработки ...» очевидна, поскольку «уже на

первом этапе осуществления способа происходит переработка исходного продукта, а именно: смешивание перерабатываемого материала с модифицированным торфом, т.е. получается новый продукт – «смесь». В отношении признака «модифицированный торф» указано, что данный термин содержится в словарях и не требует дополнительных разъяснений. Что касается количества используемого в способе по оспариваемому патенту модифицированного торфа, то согласно формуле изобретения оспариваемого патента торф добавляют в раствор и/или в шлам в количестве достаточном для образования при перемешивании сыпучей смеси. Следовательно, «специалист легко определит момент, когда смесь приобретет искомый вид».

Патентообладатель также подчеркнул, что решениям, описанным в приведенных в возражении источниках информации, не присущ ряд признаков способа по оспариваемому патенту, в частности таких как: «известковые материалы», «хранение до момента использования», «использование полимерного материала», «дополнительный подогрев емкости».

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

С учетом даты подачи заявки (08.10.2010), на основании которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает упомянутую Конвенцию и Патентную инструкцию к Евразийской патентной конвенции, утвержденную Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 1 декабря 1995 г. с изменениями и дополнениями, утвержденными на шестом (четвертом очередном) заседании

Административного совета ЕАПО 25-26 ноября 1997 года, 15-19 октября 2001 года, 17-21 ноября 2003 года, 14-18 ноября 2005 года и 13-15 ноября 2007 (далее – Патентная инструкция).

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно статье 10 Конвенции объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, определяется формулой изобретения.

Согласно пункту 1 правила 3 Инструкции евразийский патент выдается на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Объекты, являющиеся частью предшествующего уровня техники, для определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно.

Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет, - до даты ее приоритета.

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

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

В соответствии с правилом 47 Патентной инструкции при проверке соответствия изобретения условию патентоспособности "промышленная применимость" устанавливается :

- наличие в материалах евразийской заявки указания на

назначение заявленного изобретения;

- наличие в материалах евразийской заявки или источниках информации, относящихся к предшествующему уровню техники, сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

При проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна" устанавливается, является ли заявленное изобретение частью предшествующего уровня техники.

Изобретение не признается соответствующим условиям новизны, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет признаки, идентичные признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения.

При проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" определяется, является ли заявленное изобретение очевидным для специалиста, исходя из предшествующего уровня техники.

Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня осуществляется на дату подачи евразийской заявки, а при испрашивании приоритета – на дату приоритета.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в формуле, приведенной выше.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности

«промышленная применимость », показал следующее.

Изобретение по оспариваемому патенту, относится к объекту «способ», который, как это следует из названия изобретения, приведенного в описании к указанному патенту, предназначен для переработки отработанного бурового раствора на водной основе и/или образовавшегося при бурении шлама.

В разделе описания (см. стр. 3 описания оспариваемого патента), раскрывающем возможность осуществления изобретения, приведен пример конкретной реализации способа, содержащий сведения о материальных средствах и последовательности операций, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле по оспариваемому патенту, с реализацией указанного назначения.

В отношении мнения лица, подавшего возражение, о том, что «для подтверждения реализации заявленного назначения описание изобретения должно содержать достоверные сведения о том, что в результате переработки, получаемый продукт имеет уровень содержания вредных веществ и токсичность, установленные ГОСТом для подобных отходов, с тем, чтобы он был пригоден для дальнейшей утилизации», целесообразно отметить следующее. В соответствии с приведенной выше нормативной базой, раскрытие свойств и характеристик продукта, переработанного с использованием способа по оспариваемому патенту, не является необходимым и, его отсутствие не может служить основанием для признания изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость». Кроме того, следует признать правомерность доводов патентообладателя о том, что реализация назначения очевидна, поскольку в результате осуществления способа по оспариваемому патенту исходный продукт претерпевает

изменения. Согласно определению, данному, например в Толковом словаре русского языка, М., 2002, - *переработка* – превращение во что-н. в процессе работы, обработки.

Вывод лица, подавшего возражение, о «невозможности осуществления изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле», на том основании, «что в описании изобретения по оспариваемому патенту отсутствуют какие-либо сведения о свойствах и количестве используемого для переработки модифицированного торфа», нельзя признать обоснованным. Действительно, в формулу изобретения включен признак «модифицированный торф», в то же время в описании к оспариваемому патенту в примере конкретного выполнения изобретения указано, что может быть использован модифицированный торф, «например, моховой группы с водопоглощающей способностью не менее 600 масс%». Однако, в возражении отсутствуют доводы технического характера, подтверждающие невозможность осуществления изобретения по оспариваемому патенту при использовании модифицированного торфа иной группы и с иной влажностью. При этом, приведенная характеристика данного признака в формуле и в описании изобретения по оспариваемому патенту («получают смесь бурового раствора ... с модифицированным торфом консистенции сыпучей смеси»), позволяет специалисту в данной области техники получить искомый продукт (смесь) без указания количественных значений составляющих смеси.

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении указано, что ближайшим аналогом решения по оспариваемому патенту является способ переработки бурового раствора на водной основе и образовавшегося при бурении шлама, охарактеризованный в формуле, приведенной в источнике информации [6].

Известный из формулы изобретения, представленной в источнике информации [6], способ включает: получение сыпучей массы путем смешения в емкости прямоугольной формы отработанного бурового раствора и/или шлама с модифицированным торфом, складирование смеси в бурты, укрытые полимерной пленкой, дальнейшую перебуртовку смеси, нанесение ее на земельный участок, внесение извести и минеральных удобрений на поверхность последнего, его перепашку и засев.

Способ переработки по оспариваемому патенту отличается от способа, раскрытого в источнике информации [6], тем, что сыпучую массу (смесь бурового раствора на водной основе и/или шлама с модифицированным торфом) из буртов вначале перепахивают с природным грунтом, а затем уже на перепаханную поверхность «вносят известковые материалы в количествах, определяемых в результате проведения химического анализа почвы», после чего проводят повторную вспашку. Кроме того, в источнике информации [6] отсутствует информация о таком признаке изобретения по оспариваемому патенту, как «емкость имеет при необходимости подогрев».

Следовательно, в возражении не представлено доводов,

позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В качестве еще одного ближайшего аналога решения по оспариваемому патенту в возражении, а также и в описании к оспариваемому патенту, указан способ переработки промышленных отходов, известный из патента [3].

Следует констатировать, что отличительная от ближайшего аналога, известного из патента [3] часть формулы по оспариваемому патенту содержит, в том числе и признаки, которыми способ переработки по оспариваемому патенту отличается от другого ближайшего аналога, известного из источника информации [6] и проанализированного выше в настоящем заключении при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом, необходимо отметить, что ни в одном из источников информации [1], [2], [4], [5], приложенных к возражению, также не приведено сведений об известности, по крайней мере, признака, характеризующего изобретение по оспариваемому патенту и касающегося такого приема способа как поэтапная двойная перепашка грунта.

В связи с тем, что в возражении не представлены источники информации, содержащие сведения об известности всех отличительных признаков изобретения по оспариваемому патенту, оценка доводов возражения о влияния отличительных признаков на технический результат нецелесообразна.

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 30.08.2012, сохранить действие евразийского патента на изобретение № 015746 на территории Российской Федерации.