

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 Попова А.Ф. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 24.11.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2009119820/03, при этом установлено следующее.

Заявлен «Способ перемещения донного грунта», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной 12.05.2010, в следующей редакции:

«Способ перемещения донного грунта, при котором грунт перемещают на плывущих льдинах, отличающийся тем, что грунт перемещают во время ледохода».

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение от 28.10.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение.

Данное решение мотивировано тем, что предложение заявителя не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в решении указаны следующие источники информации:

- патент SU № 973723, 18.11.1982 (далее- [1]);
- патент SU № 1712612, 15.02.1992 (далее- [2]).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель представил в палату по патентным спорам возражение на решение Роспатента.

По мнению заявителя, в патентных документах [1], [2] отсутствуют сведения о признаке «ледоход» и о «...снижении грузоподъемности льдин из-за столкновений, обусловленных ледоходом», в то время как в заявленном способе на каждую льдину осуществляется воздействие других льдин, выраженное в их взаимном столкновении, обусловленное ледоходом. При этом, присущее ледоходу свойство плывущих льдин сталкиваться не использовано в документах [1], [2].

По мнению заявителя, предлагаемое «техническое решение патентоспособно».

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

С учетом даты подачи заявки (25.05.2009) правовая база для оценки патентоспособности предложенного изобретения включает упомянутый ранее Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 с изменениями и дополнениями, внесенными приказом Роспатента от 11.12.2003, № 161, зарегистрированным Минюстом России 17.12.2003, рег. № 5334 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.1 Правил ИЗ, формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно подпункту 1 пункта 2.1.2 Правил ИЗ, способом как объектом изобретения является процесс осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

Согласно подпункту 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ, сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков,

достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Согласно подпункту 8 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупность действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и т.д.);
- условия осуществления действий; режим; использование веществ (исходного сырья, реагентов, катализаторов и т.д.), устройств (приспособлений, инструментов, оборудования и т.д.), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5 Правил ИЗ, проверка патентоспособности заявленного предложения начинается с установления того, может ли оно быть признано относящимся к изобретениям.

Заявленное предложение не признается относящимся к изобретениям как таковым, если оно обеспечивает получение только такого результата, который с учетом положений пункта 3.2.4.3 Правил не является техническим или не может быть признан относящимся к средству, воплощающему изобретение.

Заявленное предложение, в отношении которого не сделан вывод о том, что оно относится к исключенным из охраны, проверяется на соответствие условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень».

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше скорректированной формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Как следует из указанной формулы, заявленное предложение заключается в перемещении донного грунта на плавущих льдинах во время ледохода.

В ближайшем аналоге [1], упомянутом заявителем и в решении об отказе, груз (породу, грунт) укладывали на выбранном в месте затопления участке льдины во время ледостава для его последующего осаждения на дно водоема. Для уменьшения грузоподъемности льдины ее доводили до состояния потери плавучести под влиянием тепла окружающей среды, либо разрушали ее с помощью взрывов, после чего груз опускался на дно на заранее выбранном участке затопления.

В качестве технического результата от реализации заявленного предложения заявитель указал «сокращение затрат на уменьшение грузоподъемности льдин» за счет их разрушения, вызванного столкновением льдин, обусловленным их движением во время ледохода.

При этом целесообразно отметить, что такой результат, как «сокращение затрат» не является техническим, поскольку не представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления (см. процитированный выше подпункт 1 пункта 3.2.4.3 Правил ИЗ).

Что касается результата, сформулированного заявителем как «снижение грузоподъемности льдин» и обеспечиваемого, по его мнению, расколом льдины при ледоходе, то данный результат не носит объективного характера.

Так, «снижение грузоподъемности» каждой льдины будет неодинаково или не будет происходить вообще, поскольку периодичность столкновений льдин, а также сила этого столкновения будут различными, также как и условия их перемещения (солнечная или пасмурная погода, тепло или холодно, весенний или осенний период). Действительно, в некоторых случаях грузоподъемность льдины с течением времени будет уменьшаться по сравнению с ее исходным состоянием. К примеру, в теплую весеннюю погоду она будет таять быстрее, чем в холодное время. Если учесть, что явление ледохода также наблюдается и в осенний период, то, например, в период замерзания водоемов, когда явление ледохода также имеет место быть, льдина может просто встать, не пускаемая в движение образовавшимся обледенением воды. То есть, вероятность того, что льдина приплывет каждый раз к определенному заранее выбранному месту назначения (будь то весенний или осенний ледоход) и утратит свою плавучесть (в редакции

заявителя – грузоподъемность) именно в месте обвала грунта, практически сводится к нулю.

При этом целесообразно подчеркнуть, что в заявленном предложении нет условий для того, чтобы грузоподъемность льдины уменьшалась каждый раз на одну и ту же величину. Кроме того, ледоход как явление природы характеризуется хаотичным движением не только одной, но и множества льдин, имеющих различную изначальную грузоподъемность (толщину, площадь), которая также не будет одинаковой для каждой льдины вследствие воздействия природных факторов.

То есть, кроме природных факторов, на наступление момента потери плавучести льдины будет иметь значение толщина льдины, масса груза, сведения о которых, в свою очередь, отсутствуют в материалах заявки. Кроме того, столкновение льдин друг с другом, либо их беспрепятственное (в случае отсутствия льдин рядом со льдиной с грузом) движение, также обуславливает невозможность объективного достижения одного и того же результата в каждом случае использования заявленного предложения.

Заявителем также не представлено сведений о том, каким образом будет контролироваться процесс перемещения (доставки) льдины. То есть, использование такого природного фактора, как ледоход (весенний или осенний) будет привносить хаотичность в процесс перемещения груза и его отсыпки, которая не позволит доставить груз в строго определенное место. То есть, любое природное явление, включая ледоход, может, как обеспечить, так и не обеспечить необходимую доставку и, следовательно, само понятие «перемещение» и доставка грунта в место назначения утрачивает свою значимость.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что проявления объективности результата не будет, поскольку в любое время и в любом неопределенном месте льдина может потерять свою плавучесть, так как используется только явление природы, которое всегда непредсказуемо.

При этом заявитель не предусматривает проведения никаких операций и использования каких-либо технических средств для контроля процесса

перемещения и «уменьшения грузоподъемности», а указывает лишь на возможность использования явления природы – ледохода.

Таким образом, поскольку заявленное предложение не обеспечивает результат, который носит технический характер, заявленное предложение не может быть признано относящимся к изобретениям, согласно подпункту 1 пункта 19.5 Правил ИЗ, следовательно, заявленное решение не является техническим и ему не может быть предоставлена правовая охрана, положений пункта 1 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, правомерность вывода о несоответствии предложения заявителя условию патентоспособности «изобретательский уровень» не оценивалась в настоящем заключении (см. подпункт 1 пункта 19.5 Правил ИЗ).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение, поступившее 24.11.2010, изменить решение Роспатента от 28.10.2010 и отказать по дополнительным основаниям в выдаче патента на изобретение.