

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Голова Виктора Васильевича (далее – заявитель), поступившее 24.07.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011121765/13, при этом установлено следующее.

Заявка на изобретение «Способ предотвращения появления оксидов железа в артезианских скважинах, обсаженных металлическими трубами с помощью герметичного оголовка» была подана 31.05.2011. Совокупность признаков заявленного предложения изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 27.11.2012, в следующей редакции:

«Способ предотвращения появления оксидов железа в воде артезианских скважин, обсаженных металлическими трубами, заключается в установке герметичного оголовка, препятствующего проникновению кислорода воздуха к металлическим элементам внутри скважины в зоне колебания уровня воды.»

При вынесении решения Роспатента от 17.01.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная уточненная формула.

Решение Роспатента мотивированно несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Данный вывод аргументирован известностью из уровня техники на дату подачи заявки технического решения, описанного в следующем источнике информации:

– Продажа буровых установок. Компания ООО «Лаймон», 2010, найдено из Интернет на www.laymon.ru/Burenie/voprosi.html (далее – [1]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение 24.07.2013, в котором заявитель выражает несогласие с выводом упомянутого решения.

По мнению заявителя, в решении Роспатента не были проанализированы все признаки приведенной выше уточненной формулы заявленного изобретения.

Изучив материалы дела и заслушав участников, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (31.05.2011) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает 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 29.10.2008 №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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является

новым, если оно не известно 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 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 пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

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

Согласно п.26.3(2) Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше уточненной формуле изобретения, представленной заявителем 27.11.2012, которую коллегия приняла к рассмотрению.

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

Документальное подтверждение даты размещения приведенной в решении информации (источник [1]) в сети Интернет отсутствует.

Кроме того информации, представленной в решении об отказе в выдаче патента, по указанному выше адресу сети Интернет на дату заседания коллегии выявлено не было. В то же время, проведенный по имеющейся в деле заявки интернет-распечатки от 25.09.2012 анализ указанной информации показал, что в ней отсутствует раскрытие следующих признаков:

- «...артезианских скважин, обсаженных металлическими трубами ...»
- « ...препятствующего проникновению кислорода воздуха к металлическим элементам внутри скважины в зоне колебания уровня воды.»

Таким образом, представленные сведения, выявленные из уровня техники при проведении экспертизы заявки по существу, являются недостаточными для вывода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Поскольку поиск, послуживший основанием для вынесения упомянутого решения, был проведен не в полном объеме, в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС дело заявки было направлено для проведения дополнительного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска 04.02.2014 были представлены заключение экспертизы и отчет о дополнительном информационном поиске.

В заключении сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения, охарактеризованного уточненной формулой, условию патентоспособности «новизна» ввиду известности технического решения,

описанного в следующем источнике информации:

– патент US 4457448, опубл. 03.07.1984 (далее [2]).

После ознакомления с указанным заключением и отчетом о дополнительном информационном поиске 25.04.2014 заявителем была представлена еще одна скорректированная формула изобретения в следующей редакции:

«Способ предотвращения появления оксидов железа в воде артезианских скважин, обсаженных металлическими трубами, заключается в установке оголовка, обеспечивающего герметизацию обсадной трубы от проникновения кислорода воздуха, а так же герметичный ввод кабеля и водоподъемной трубы при входе в оголовок.»

Данная скорректированная формула была принята коллегией к рассмотрению (п. 4.9 Правил ППС).

Было установлено, что из источника информации [2] неизвестны следующие признаки данной скорректированной формулы:

- способ предотвращения появления оксидов железа в воде артезианских скважин, обсаженных металлическими трубами,
- заключается в установке оголовка, обеспечивающего герметизацию обсадной трубы от проникновения кислорода воздуха, а так же герметичный ввод кабеля и водоподъемной трубы при входе в оголовок.

На основании изложенного был сделан вывод о том, что представленные сведения, выявленные из уровня техники при проведении дополнительного поиска, являются недостаточными для вывода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», охарактеризованного представленной скорректированной формулой.

Поскольку поиск, послуживший основанием для вынесения упомянутого вывода, был проведен в отношении формулы иной редакции, в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС дело заявки было направлено для проведения повторного дополнительного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска 25.08.2014 были представлены: заключение экспертизы и отчет о дополнительном информационном поиске.

В заключении сделан вывод о соответствии заявленного решения всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения охраноспособным в объеме указанной выше скорректированной формулы, представленной заявителем 25.04.2014, не выявлено.

Учитывая вышеизложенное, на заседании от 17.02.2015 коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 24.07.2013, отменить решение Роспатента от 17.01.2013 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, уточненной заявителем, которая была представлена 25.04.2014.

(21) 2011121765/13

(51) МПК

E03B 3/10 (2006.01)

C02F 1/64 (2006.01)

(57)

Способ предотвращения появления оксидов железа в воде артезианских скважин, обсаженных металлическими трубами, заключается в установке оголовка, обеспечивающего герметизацию обсадной трубы от проникновения кислорода воздуха, а так же герметичный ввод кабеля и водоподъемной трубы при входе в оголовок.

Приоритет:

31.05.2011

(56) US 4457448 A, 03.07.1984

RU 2167826 C2, 27.05.2011

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