

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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 Леухина Н.Н. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 17.08.2009, на решение от 14.07.2009 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2006139234/28, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ подачи материала с заданной характеристикой”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, поступившей 24.11.2008, в следующей редакции:

“Способ подачи материала с заданной характеристикой, заключающийся в подаче материала посредством шнека или иного транспортирующего агрегата, отличающийся тем, что материал (например, известняк активностью 50%) в нем взвешивается, и это значение сравнивается с ранее введенным заданным значением (например, активность известняка 40-42%), после чего происходит распределение материала (в данном случае 2-й поток – на производство силикатного кирпича) по потокам любым из известных способов.”

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе

в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В решении об отказе в выдаче патента отмечено, что в независимый пункт формулы изобретения заявителем были внесены признаки “например, известь активностью 50%”, “например, активность извести 40-42%”. Исходя из характера записи, указанные признаки являются развивающими и уточняющими, и должны быть приведены в зависимых пунктах формулы.

Кроме того, в решении Роспатента об отказе в выдаче патента отмечено, что часть признаков приведенной выше формулы отсутствует в первоначальных материалах заявки, поступивших 07.11.2006 и не может быть принята к рассмотрению.

При этом, вывод об отказе в выдаче патента сделан на основании того, что в первоначальных материалах заявки отсутствуют сведения, раскрывающие, куда вводится ранее заданное значение веса подаваемого материала, отсутствуют сведения о влиянии сравнения заданного значения веса материала с фактическим весом материала, который находится в шнеке или ином транспортирующем агрегате, на распределение материала “по потокам”. Из материалов заявки невозможно уяснить, как связано взвешивание материала и последующее сравнение полученной величины веса с характеристикой подаваемого материала. Если задаваемая характеристика – вес известна до попадания материала в транспортирующее средство, то непонятно, зачем этот же материал еще раз взвешивается после попадания в шnek или иной транспортирующий агрегат. Если вес материала до его попадания в транспортирующее средство заранее задан, то не раскрыто, почему он может измениться после размещения этого же количества этого же материала в транспортирующем средстве. Также не раскрыто, каким

образом этот материал, после его попадания на транспортное средство, приобретает различные характеристики, и таким образом осуществляется разделение этого материала, находящегося в транспортном средстве, по потокам с одинаковыми характеристиками. Т.е. невозможно определить, что служит причиной, “отправной точкой”, сигнализирующей необходимость начала разделения материала по потокам в тот или иной момент времени. Отсутствие в материалах заявки отмеченных сведений не позволяет судить о возможности осуществления охарактеризованного таким образом изобретения, т.е. о возможности его использования в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или социальной сфере.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 17.08.2009 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая, что “... автор отвечает на вопросы эксперта, а он... повторно задает одни и те же вопросы...”. При этом заявитель привел свое мнение в отношении тех признаков заявленного изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных материалах заявки.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки (07.11.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом “О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации” № 22 – ФЗ от 07.02.2003 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на

изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона, заявитель имеет право внести в документы заявки на изобретение, полезную модель или промышленный образец исправления и уточнения без изменения сущности заявленных изобретения, полезной модели или промышленного образца до принятия по этой заявке решения о выдаче патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец либо решения об отказе в выдаче патента. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленных изобретения или полезной модели, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения или полезной модели и отсутствующие на дату подачи заявки в описании, а также в формуле изобретения или полезной модели в случае, если заявка на дату ее подачи содержала формулу изобретения или полезной модели.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при установлении возможности использования изобретения проверяется, указано ли назначение изобретения. Кроме этого, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, 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 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 19.5.1 Правил ИЗ, при несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию промышленной применимости, проверка новизны и изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.3.2.5 Правил ИЗ, зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

Существо изобретения выражено в приведенной выше уточненной формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению, за исключением признака “любым из известных способов”, отсутствующего в первоначальных материалах заявки, поступивших в Роспатент 07.11.2006, и, следовательно, изменяющего сущность заявленного изобретения (пункт 1 статьи 20 Закона).

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, показал следующее.

В качестве назначения заявленного изобретения в материалах

заявки указано: способ подачи материала с заданной характеристикой.

При этом, можно согласиться с мнением, изложенным в решении об отказе, о том, что в формуле и в описании первоначальных материалов заявки отсутствуют сведения, раскрывающие, куда вводится ранее заданное значение веса подаваемого материала. При этом, в первоначальных материалах не раскрыто, как связано взвешивание материала и последующее сравнение полученной величины веса с характеристикой подаваемого материала.

В отношении мнения заявителя, приведенного в материалах возражения, что информация о методах введения ранее заданного значения веса материала и о связи веса с характеристикой подаваемого материала имеется в материалах заявки, следует отметить, что вышеуказанные сведения были представлены заявителем лишь в ответе на запрос от 19.11.2007, а информация о средствах и методах для распределения материала по потокам представлена в корреспонденции от 30.07.2008. При этом, заявителем не приведены сведения об источниках информации, в которых раскрыты известные способы распределения материала по потокам.

Таким образом, в материалах заявки отсутствуют сведения о средствах и методах, с помощью которых можно было бы осуществить заявленный способ подачи материала с заданной характеристикой.

Следовательно, в возражении не содержится оснований для признания изобретения в том виде, как оно представлено в предложенной формуле, соответствующим условию патентоспособности “промышленная применимость”.

В соответствии с изложенным, коллегия палаты по патентным

спорам не находит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 17.08.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 14.07.2009 оставить в силе.**