

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
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 поступившее 28.08.2015 от Середы Е.В. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 23.04.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2014102506/28, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ прогнозирования промышленной применимости геологического тела», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи в следующей редакции:

«1. Способ прогнозирования промышленной применимости геологического тела, характеризующийся тем, что отбирают образец геологического тела на определенной территории, строят по нему онтогенический ряд последовательного образования минералов геологического тела или его части, сравнивают образованный ряд с модельным рядом промышленно применимых геологических тел, и при наличии совпадений состояний минералов прогнозируют промышленную применимость геологического тела.

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что онтогенический ряд строят по формуле:

... $A_1 \uparrow > B_1 \uparrow > A_2 \uparrow B_2 > (A_3, B_3) > C_1 \uparrow > A_4 \uparrow C_2 > (A_5, C_3) > B_4 \uparrow C_4 > (B_5, C_5) > \dots > N_1 \uparrow > A_6 \uparrow N_2 > (A_7, N_3) > B_6 \uparrow N_4 > (B_7, N_5) > C_6 \uparrow N_6 > (C_7, N_7) \dots$,где

A, B, C, ... N - минералы;

$(A, B, C \dots N)_n$ - состояния минералов в онтогеническом ряду последовательного образования, включающие признаки роста (зарождения, дорастания, сближение частей), признаки изменения (рост $\uparrow$ уничтожение): (попеременная многократная кристаллизация минералов, преобразование зерно/кристалл $\uparrow$ агрегат зерен/агрегат кристаллов), признаки уничтожения (консервация, деогранка, блокирование, двойникование, трещинообразование, растворение);

$A_1 \uparrow, B_1 \uparrow, C_1 \uparrow, \dots, N_1 \uparrow$ - зарождение (первое проявление в ряду) минералов с вероятным предварительным ($\uparrow$) онтогенезом;

$(A, B, C \dots N)_n \uparrow (A, B, C \dots N)_n$ /т.е. $A_2 \uparrow B_2, A_4 \uparrow C_2, B_4 \uparrow C_4, A_6 \uparrow N_2, B_6 \uparrow N_4, C_6 \uparrow N_6/$ _

попеременная многократная кристаллизация (графика) между состояниями минералов ряда, где n - порядковый номер состояния минерала;

$\uparrow$ - символ, обозначающий попеременную многократную кристаллизацию/дорастание (графику) зерен минерала в агрегате состояний одного минерала, например, $A_1 \uparrow, B_1 \uparrow, C_1 \uparrow, N_1 \uparrow$ или состояний разных минералов, например, $A_2 \uparrow B_2, A_4 \uparrow C_2, B_4 \uparrow C_4, A_6 \uparrow N_2, B_6 \uparrow N_4, C_6 \uparrow N_6$;

> - символ, обозначающий больший геологический возраст состояния минерала/минералов, расположенных слева от символа, чем геологический возраст состояния минерала/минералов, расположенного справа от него;

...- многоточие перед первым минералом онтогенического ряда последовательного образования минералов свидетельствует, что первый минерал ряда последовательного образования минералов является последним, сохранившимся минералом предыдущей стадии онтогенеза геологического тела.

3. Способ по п.1, характеризующийся тем, что прогнозируют промышленную применимость по результатам прогноза для количества образцов не менее трех».

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении об отказе в выдаче патента отмечено, что наиболее близким аналогом предложенного решения является способ, описанный в заявке RU 2010117821, опубликованной 10.11.2011 (далее – [1]). Отличительный признак заявленного способа от ближайшего аналога: «о промышленной применимости геологического тела судят посредством выявления совпадений при сравнении признаков изучаемого объекта с комплексом тех признаков модельного объекта» известен их авторского свидетельства SU 2001419, опубликованного 15.10.1993 (далее – [2]). При этом в решении Роспатента указано, что предложенное изобретение основано на дополнении известного из заявки [1] средства, известной из авторского свидетельства [2] частью, присоединяемой к нему по известным правилам, а технический результат обусловлен влиянием такого дополнения.

В отношении зависимых пунктов предложенной формулы в решении Роспатента отмечено, что признаки пункта 2 известны из заявки [1], а признаки пункта 3 известны из авторского свидетельства SU 1035552 (далее -[3]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

Заявитель отмечает, что способ по заявке [1] действительно включает построение онтогенического ряда последовательного образования минералов геологического тела. Данный способ включает также установление корреляции между онтогеническим рядом последовательного образования минералов

геологического тела и промышленной применимостью геологического тела. Однако, как устанавливается такая корреляция, в заявке [1] не раскрыто.

По мнению заявителя, в предлагаемом способе корреляция осуществляется следующим образом: «онтогенический ряд последовательного образования минералов геологического тела или его части, сравнивают с модельным рядом промышленно применимых геологических тел, и при наличии совпадений состояний минералов прогнозируют промышленную применимость геологического тела». При этом из авторского свидетельства [2] действительно известно прогнозирование посредством выявления совпадений при сравнении признаков изучаемого объекта с комплексом тех же признаков модельного объекта. Однако в известном способе «для прогнозирования используют разные характеристики изучаемого объекта».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (28.01.2014) правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности 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 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (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 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 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий может включать: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта. Получаемый результат не считается имеющим технический характер, в частности, если он обусловлен только особенностями смыслового содержания информации, представленной в той или иной форме на каком-либо носителе или заключается только в получении той или иной информации и достигается только благодаря применению математического метода, программы для электронной вычислительной машины или используемого в ней алгоритма.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им

технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Сущность предложенного изобретения выражена в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из заявки [1] известен способ прогнозирования промышленной применимости геологического тела, характеризующийся тем, что отбирают образец геологического тела на определенной территории, строят по нему онтогенический ряд последовательного образования минералов геологического тела или его части (см. п.1 формулы, с.3, 4 описания к заявке).

В известном способе, также как и в заявленном, проводят оценку образованного ряда, по результатам которой прогнозируют промышленную применимость геологического тела (см. с. 6, 7 описания к заявке).

В возражении заявитель сформулировал отличие заявленного способа от способа по заявке [1] следующим образом: «онтогенический ряд последовательного образования минералов геологического тела или его части, сравнивают с модельным рядом промышленно применимых геологических тел, и при наличии совпадений состояний минералов прогнозируют промышленную применимость геологического тела».

Однако здесь следует обратить внимание на то, что сам факт сравнения различных онтогенических рядов последовательного образования минералов геологического тела для прогнозирования промышленной применимости геологического тела присущ способу по заявке [1] (см. фиг.12: сводная таблица «Сравнительная онтогеническая характеристика различных медно-никелевых объектов»). Из заявки [1] не известен прием сопоставления изучаемого объекта и модельного (эталонного).

Другими словами, как справедливо отмечено в решении Роспатента, отличие способа, охарактеризованного в независимом пункте предложенной

формулы, от способа по заявке [1] заключается в том, что о промышленной применимости геологического тела судят посредством выявления совпадений при сравнении признаков изучаемого объекта с комплексом тех признаков именно модельного объекта.

Уточненный заявителем технический результат (см. корреспонденция от 18.02.2015) заключается в осуществлении прогноза промышленной применимости геологического тела.

Из авторского свидетельства [2] известен способ определения зональности колчеданных руд для прогнозирования их промышленной применимости. В этом способе о промышленной применимости колчеданных рудных тел судят, выявляя совпадения при сравнении содержания генетических разновидностей индивидов пирита, их морфологических особенностей, числа зон роста в зернах и их размеров изучаемого тела и эталонного объекта (см. формула, столбец 3-5 описания к авторскому свидетельству [2]). То есть в способе по авторскому свидетельству [2], также как и в предложенном способе, о промышленной применимости геологического тела судят посредством выявления совпадений при сравнении признаков изучаемого объекта с комплексом тех признаков модельного (эталонного) объекта. При этом указанный заявителем технический результат - возможность осуществления прогноза промышленной применимости геологического тела, реализуется как в способе по заявке [1], так и в способе по авторскому свидетельству [2].

Констатация сказанного обуславливает вывод о том, что из авторского свидетельства [2] известны все отличительные от ближайшего аналога по заявке [1] признаки независимого пункта формулы предложенного изобретения, а также известно влияние этих признаков на указанный заявителем технический результат.

Следовательно, можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента о том, что заявленное изобретение по независимому пункту формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается указания заявителя на различные характеристики изучаемых объектов в предложенном способе и способе по авторскому свидетельству [2], то необходимо отметить следующее.

Действительно, в способе по авторскому свидетельству [2] сравнивают состояния минералов не по онтогеническим рядам, как это делают в заявленном способе, а по иным характеристикам (по содержанию генетических разновидностей индивидов пирита, их морфологических особенностей, числа зон роста в зернах и их размеров). Однако упомянутый источник информации был приведен лишь для подтверждения очевидности для специалиста приема сравнения изучаемого объекта с модельным (эталонным) объектом. Сравнение именно онтогенических рядов различных месторождений для прогнозирования промышленной применимости геологического тела, как было показано выше, известно из заявки [1].

В отношении зависимых пунктов предложенной формулы необходимо отметить, что признаки пункта 2 известны из заявки [1], а именно, в заявленном и известном из заявки [1] способах онтогенические ряды строят по одним и тем же формулам (см. зависимый пункт 2 предложенной формулы изобретения и зависимый пункт 4 формулы по заявке [1]). Признаки зависимого пункта 3 предложенной формулы, как справедливо отмечено в решении Роспатента, известны из авторского свидетельства [3](см. столбец 2 последний абзац).

В корреспонденции, поступившей от заявителя 01.06.2016, приведены доводы технического характера, по существу повторяющие доводы возражения, которые были рассмотрены выше в настоящем заключении.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.08.2015, решение Роспатента от 23.04.2015 об отказе в выдаче патента оставить в силе.