

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

**коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления**

В связи с постановлением Девятого арбитражного апелляционного суда города Москвы от 14.11.2012 года 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, поступившее 29.11.2010 от Компании «Евро-Линк Маркетинг Лимитед», Республика Сейшельские острова (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2162062, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2162062 на группу изобретений «Способ очистки сточных вод и установка для осуществления способа» выдан по заявке №97111863/12 с приоритетом от 04.12.1995 на имя Яна ТОПОЛА, CZ (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой изобретения:

«1. Способ очистки сточных вод посредством активированного ила во взвешенном состоянии, включающий подачу сточных вод в уравнивающий резервуар и последующую перекачку в активационный резервуар, подачу очищенных сточных вод во вторичный отстойник и отвод после осаждения оставшегося ила в выпускное отверстие, отличающийся тем, что при понижении уровня сточных вод в уравнивающем резервуаре ниже установленного минимального уровня осуществляют автоматическое

прерывание процесса активации и затем перекачивание избыточного ила или ила с загрязненной водой из активационного резервуара в уравнивающий резервуар до тех пор, пока уровень сточных вод в уравнивающем резервуаре не достигнет установленного рабочего уровня, при этом прерывают перекачивание ила из активационного резервуара и обеспечивают возобновление процесса активации.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что после прерывания процесса активации избыточный ил откачивают после установленной временной задержки в диапазоне от 30 до 90 мин.

3. Активационная очистительная установка сточных вод биологическим путем с активированным илом во взвешенном состоянии, содержащая уравнивающий резервуар с подводом сточных вод и насосом сырой воды для подачи ее из уравнивающего резервуара в активационный резервуар, включающий подвод воздуха и отвод во вторичный отстойник, снабженный насосом для откачивания ила из вторичного отстойника в активационный резервуар, и выпускное отверстие, отличающаяся тем, что в уравнивающем резервуаре размещен поплавковый выключатель минимального и рабочего уровня сточных вод для обеспечения прекращения процесса активации и включения насоса ила для перекачивания ила из активационного резервуара в уравнивающий резервуар и выключения насоса ила и обеспечения возобновления процесса активации при достижении в уравнивающем резервуаре рабочего уровня сточных вод.».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Для подтверждения данных доводов в возражении приведены следующие источники информации:

- копия авторского свидетельства SU № 1530576, дата публикации 23.12.1989 (далее – [1]);

- копия патента Австралии № 557608 (с переводом релевантных частей на русский язык), дата публикации 24.12.1986 (далее – [2]);

- копия авторского свидетельства SU № 1491817, дата публикации 07.07.1989 (далее – [3]).

По мнению лица, подавшего возражение, отличительные признаки способа по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента от способа, известного из источника информации [1] и отличительные признаки установки по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента от установки, известной из источника информации [3] совпадают с признаками решения, известного из патента [2].

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, на заседании коллегии палаты по патентным спорам 11.02.2011 представил отзыв по мотивам упомянутого возражения.

В отзыве указано, что «техническая задача, которую решает группа изобретений по оспариваемому патенту, заключается в том, чтобы обеспечить оптимальную концентрацию ила в активационном резервуаре, периодическую откачку из него избыточного ила и, таким образом, осуществить возможность эксплуатации при неравномерном притоке сточных вод с сохранением высокой очистительной способности».

Далее в отзыве патентообладатель анализирует отличительные, по его мнению, от ближайшего аналога, известного из источника информации [1], признаки изобретения (способа) по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента и признаки, характеризующие способ, описанный в патенте [2].

На основании указанного сопоставительного анализа, представленного в отзыве, патентообладатель делает вывод о том, что ни один из отличительных признаков способа по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента не совпадает с признаками решения, известного из патента [2].

В отношении технического решения по независимому пункту 3 формулы по оспариваемому патенту в отзыве отмечено следующее.

По мнению патентообладателя, устройство, известное из описания к авторскому свидетельству [3] не может являться ближайшим аналогом устройства по оспариваемому патенту, на том основании, что известное устройство:

- не является «Установкой для очистки сточных вод биологическим путем с активированным илом во взвешенном состоянии», а является «Устройством для автоматического управления процессом биологической очистки сточных вод»;

- признак «накопитель» не означает, что он является накопителем сточных вод;

- не содержит признаков: «уравнивающий резервуар», «устройство для подачи сточной воды из уравнивающего резервуара в аэротенк», « аэротенк, снабженный подводом воздуха и отводом в отстойник»; «отстойник, для отделения сточной воды от ила и перетекания ее в выпускное отверстие».

В отношении патента [2] в отзыве указано, что в нем описана система очистки сточных вод с прерывистым протеканием, при которой активационный процесс прерывается после очистки вод, и уже после осаждения ила и перекачки очищенной воды в сток, цикл повторяется (возобновляют подачу и перемешивание воды в резервуаре). При таком процессе, по мнению патентообладателя, нет необходимости во вторичном отстойнике.

Кроме того, в отзыве отмечено, что устройство, известное из описания к патенту [2] имеет три поплавковых переключателя, а не два, как устройство по оспариваемому патенту. При этом, по мнению патентообладателя, в известном из патента [2] устройстве ни один из переключателей не обеспечивает выключение насоса ила и возобновление процесса активации при достижении в уравнивающем резервуаре рабочего уровня сточных вод, а также ни один из переключателей устройства не обеспечивает прекращения

процесса активации в активационном резервуаре и начала перекачивания ила из активационного резервуара в уравнивающий резервуар именно в момент достижения в уравнивающем резервуаре минимального уровня сточных вод. Патентообладатель подчеркивает, что в известном из патента [2] устройстве момент прекращения аэрации связан не с уменьшением, а с увеличением уровня воды.

На основании изложенных в отзыве доводов патентообладатель делает вывод о том, что «решение, описанное в патенте [2] и решение по оспариваемому патенту имеют «различные конструкторские решения и решают различные технические задачи, и с их помощью достигаются различные технические результаты».

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от 11.02.2011 от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство об отзыве возражения в части изобретения (способа) по независимому пункту 1 и зависимому пункту 2 формулы оспариваемого патента. При этом лицо, подавшее возражение, указало в качестве ближайшего аналога для изобретения (устройство) по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента решение, известное из описания к патенту [2].

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 12.04.2011: удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2010, признать патент Российской Федерации на изобретение №2162062 недействительным частично, выдать новый патент Российской Федерации на изобретение с формулой, уточненной на заседании коллегии палаты по патентным спорам от 11.02.2011.

Данное решение было оспорено патентообладателем в Девятом арбитражном апелляционном суде г. Москвы.

Девятый арбитражный апелляционный суд г. Москвы своим постановлением от 14.11.2012 признал недействительным решение Роспатента от 12.04.2011 и обязал Роспатент рассмотреть в установленном порядке возражение Компании «Евро-Линк Маркетинг Лимитед»,

поступившее 29.11.2010, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2162062.

В постановлении Девятого арбитражного апелляционного суда г Москвы отмечено, что адвокат патентообладателя не был допущен к участию в рассмотрении возражения и таким образом было нарушено право патентообладателя на получение квалифицированной юридической помощи.

На основании данного обстоятельства суд пришел к выводу о том, что «при отказе коллегии палаты по патентным спорам к участию в рассмотрении возражения представителя патентообладателя не могло быть обеспечено полное и объективное рассмотрение указанного возражения».

Тем самым было восстановлено положение, существовавшее до принятия решения Роспатентом, т.к. в соответствии со статьей 12 Кодекса защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

Патентообладатель и лицо, подавшее возражение, надлежащим образом были уведомлены о дате повторного рассмотрения коллегией палаты по патентным спорам возражения, поступившего 29.11.2010.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам от 28.02.2013 поступило ходатайство от лица, подавшего возражение, подтверждающее его намерение оспорить патент только в части независимого пункта 3 формулы изобретения, при этом в качестве ближайшего аналога указано решение, известное из описания к патенту [2]. Дополнительно к возражению представлены материалы, из которых исключены доводы, касающиеся непатентоспособности изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента.

На указанном заседании коллегии патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого, по сути повторяют доводы отзыва, представленного на заседании коллегии палаты по патентным спорам 11.02.2011, указанные выше в настоящем заключении.

Дополнительно патентообладателем были представлены «письменные объяснения по поводу основного признака изобретения по пункту 3 формулы» оспариваемого патента, а также «перечень индивидуальных признаков... и распределение их ... по категориям для сопоставительного анализа...» (сопоставительный анализ признаков независимого пункта 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту и признаков решения, известного из патента [2]).

По мнению патентообладателя, указанные материалы подтверждают, что «отличительным признаком изобретения по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента от решения, известного из патента [2] является, в частности, наличие связи между элементами «поплавковый выключатель» и «насос ила».

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

С учетом даты подачи международной заявки (04.12.1995), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки патентоспособности запатентованного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 20.09.1993 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993 № 386 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет

изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Проверка изобретательского уровня проводится в отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте формулы, и включает: определение наиболее близкого аналога; выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3. Правил ИЗ изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (6) пункта 19.5.3. Правил ИЗ известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общеизвестных в конкретной области техники знаниях, без указания каких-либо источников информации, однако, это не освобождает от обязанности указать такие источники при дальнейшем рассмотрении заявки, если на этом будет настаивать заявитель.

Согласно подпункта (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ если из уровня техники выявлены решения, которым присущи признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения, то подтверждения известности их влияния на технический результат не требуется, если в отношении таких признаков он не определен.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ сущность изобретения выражается в совокупности существенных признаков,

достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Согласно подпункта (1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении растрескивания.

Если при создании изобретения решается задача только расширения арсенала технических средств определенного назначения или получения таких средств впервые, технический результат может заключаться в реализации этого назначения, и специального его указания не требуется.

Для группы изобретений указанные сведения, в том числе и о техническом результате, приводятся для каждого изобретения в отдельности.

Согласно подпункту (2) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ для характеристики устройств используются, в частности, следующие признаки:

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в целом; среда, выполняющая функцию элемента.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике

информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности для опубликованных описаний к охраняемым документам – указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 3.2.4.2. Правил ИЗ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению по совокупности существенных признаков (прототипа).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения, характеризующее совокупностью признаков, сходной с совокупностью существенных признаков изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.4. патентоспособность группы может быть констатирована только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов сторон в отношении оценки соответствия изобретения по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности "изобретательский уровень" показал следующее.

Наиболее близким аналогом активационной очистительной установки по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента является известное из описания к патенту [2] решение - установка для очистки сточных вод биологическим путем с активированным илом во взвешенном состоянии. Известная из патента [2] установка содержит реакционный (уравнивающий) резервуар с подводом сточных вод, аэрационный (активационный) резервуар, снабженный подводом воздуха и выпускным отверстием, устройство первой перекачки (насос) для периодического перемещения сточной воды из реакционного (уравнивающего) резервуара в аэрационный (активационный) резервуар, устройство второй перекачки (насос) для перекачивания ила и сточных вод из аэрационного (активационного) резервуара в реакционный (уравнивающий) резервуар, поплавковый выключатель (для включения/ выключения аэрационного устройства и включения/выключения насосов первой и второй перекачки, в зависимости от уровня сточных вод в реакционном резервуаре), размещенный в реакционном (уравнивающем) резервуаре.

При этом включение и выключение насосов и аэратора в устройстве по патенту [2] осуществляет система управления, также как и в установке по оспариваемому патенту.

В отношении признака изобретения по оспариваемому патенту «минимальный и рабочий уровень» следует отметить, что эти понятия являются условными (одно положение поплавкового выключателя условно названо минимальным, а другое – рабочим), при этом в реакционном (уравнивающем) резервуаре установки по патенту [2] содержится поплавковый выключатель, обеспечивающий включение и выключение насосов и запуск устройства аэрации (листы 12, 13 перевода патента [2]) при достижении определенных уровней сточных вод в указанном резервуаре. Таким образом, признак: «в уравнивающем резервуаре размещен поплавковый выключатель минимального и рабочего уровня сточных вод для обеспечения прекращения процесса активации и включения насоса ила»,

вопреки мнению патентообладателя, присущ активационной установке по патенту [2].

Кроме того, целесообразно отметить, что поплавковые выключатели в установке по оспариваемому патенту только обеспечивают включение (выключение) насосов и аэратора, а сам алгоритм работы устройства должен устанавливаться блоком управления, на наличие которого в независимом пункте 3 формулы оспариваемого патента не указано.

Отличие установки по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента от установки, известной из описания к патенту [2], заключается в том, что она содержит: «вторичный отстойник, снабженный насосом для откачивания ила из вторичного отстойника в активационный резервуар».

Вместе с тем, из описания к авторскому свидетельству [3] известно устройство для биологической очистки сточных вод, состоящее из накопителя (уравнивающего резервуара), аэротенка (активационного резервуара) и отстойника (вторичного отстойника), снабженного насосом-дозатором возвратного ила для откачивания ила из отстойника в аэротенк. Следует отметить, что наличие отстойника обеспечивает отделение оставшегося ила от очищенной воды, а насос возврата ила обеспечивает возможность последующего его использования в аэраторе.

При этом целесообразно подчеркнуть, что в описании изобретения по оспариваемому патенту не содержится четкой формулировки технического результата, а приведены только сведения о преимуществах, которые имеют способ и устройство по оспариваемому патенту по сравнению с системами с непрерывным протеканием сточных вод через активационные резервуары и системами с прерывистым протеканием (охарактеризованными в общем виде), без указания конкретной, известной из уровня техники установки биологической очистки сточных вод. Данные преимущества заключаются в обеспечении возможности эксплуатации при неравномерном притоке сточных вод, улучшении первоначального сбрасывания сточной воды в реакционном резервуаре, ограничении периода дутья при недостаточном

притоке сточных вод, обеспечении денитрификации.

Данные преимущества обеспечиваются перекачкой части сточной воды и аэрационного осадка из аэрационного резервуара в реакционный и, наоборот, сточной воды из реакционного резервуара в аэрационный, а также за счет прерывания процесса аэрации.

Однако, перекачка части сточной воды и аэрационного осадка из аэрационного резервуара в реакционный и наоборот из реакционного резервуара в аэрационный, а также прерывание процесса аэрации присущи ближайшему аналогу - установке, известной из описания к патенту [2], следовательно, указанные преимущества также присущи установке по патенту [2].

Вместе с тем, в описании к оспариваемому патенту не приведены сведения о наличии причинно-следственной связи между признаками, характеризующими наличие вторичного отстойника и насоса для откачки ила из вторичного отстойника в активационный резервуар, и возможностью обеспечения перечисленных выше преимуществ (см. подпункт (7) пункта 19.5.3. Правил ИЗ).

Что касается доводов патентообладателя в отношении отличительных особенностей протекания технологического процесса (выполнения действий и последовательности действий), следует отметить, что они являются характеристикой способа, описанием работы установки, а не характеристикой устройства (установки) и информация о таких особенностях процесса отсутствует в независимом пункте 3 формулы оспариваемого патента.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту 3 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Согласно пункту 4.9. Правил ППС на заседании коллегии палаты по патентным спорам 09.04.2013 патентообладателю было предложено

представить скорректированную формулу.

От представителя патентообладателя поступило ходатайство об исключении из формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, независимого пункта 3. Данное ходатайство было удовлетворено.

В отношении доводов, изложенных патентообладателем в особом мнении, поступившем 12.04.2013, необходимо отметить следующее.

Заключение коллегии палаты по патентным спорам является неотъемлемой частью решения Роспатента, которое направляется в адреса сторон. Предоставление же сторонам проекта заключения, подготовленного по результатам рассмотрения возражения, не предусмотрено действующими нормативными документами. Мнение патентообладателя о том, что коллегия палаты по патентным спорам «не имеет соответствующих полномочий» для решения «вопроса о внесении изменений в формулу изобретения по спариваемому патенту» противоречит положению пункта 4.9 Правил ППС, процитированному выше в правовой базе и наделяющему коллегия палаты по патентным спорам правом предложить патентообладателю внести в формулу изобретения соответствующие изменения, без внесения которых оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично. Указанное положение пункта 4.9 Правил ППС подтверждается также и судебной практикой, в частности Решением Верховного Суда Российской Федерации от 22 ноября 2010 года №ГКПИ10-1228, согласно которому реализация данного права (как и других процессуальных прав) является обязанностью палаты по патентным спорам.

Учитывая изложенное коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 29.11.2010, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2162062 недействительным частично, выдать новый патент Российской Федерации на изобретение с формулой, уточненной на заседании коллегии 09.04.2013.

««1. Способ очистки сточных вод посредством активированного ила во взвешенном состоянии, включающий подачу сточных вод в уравнивающий резервуар и последующую перекачку в активационный резервуар, подачу очищенных сточных вод во вторичный отстойник и отвод после осаждения оставшегося ила в выпускное отверстие, отличающийся тем, что при понижении уровня сточных вод в уравнивающем резервуаре ниже установленного минимального уровня осуществляют автоматическое прерывание процесса активации и затем перекачивание избыточного ила или ила с загрязненной водой из активационного резервуара в уравнивающий резервуар до тех пор, пока уровень сточных вод в уравнивающем резервуаре не достигнет установленного рабочего уровня, при этом прерывают перекачивание ила из активационного резервуара и обеспечивают возобновление процесса активации.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что после прерывания процесса активации избыточный ил откачивают после установленной временной задержки в диапазоне от 30 до 90 мин.».