

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

В связи с решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 13.12.2011 по делу №2-938/2011 о признании незаконным решения Роспатента от 22.10.2010, вступившего в законную силу и подлежащего исполнению, 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 Абарникова А.Е. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.03.2010, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2317139, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2317139 "Способ ручного смешивания компонентов для получения продукта на месте применения и пленочный контейнер-смеситель для осуществления способа" выдан на группу изобретений по заявке №2006107426/12 с приоритетом от 10.03.2006 на имя Копелиовича Б. А. со следующей формулой изобретения:

«1. Способ ручного смешивания компонентов для получения продукта на месте применения в пленочном контейнере-смесителе, секционированном для хранения этих компонентов с помощью герметичной перегородки путем многократного ручного воздействия методом встряхивания на общую камеру смешивания, образуемую устранением герметичной перегородки, отличающийся тем, что смешивание компонентов ведут путем многократного интенсивного встряхивания или взбалтывания содержимого общей камеры, которая имеет временную жесткость или формоустойчивость, временный максимальный внутренний объем и наполнена наряду с компонентами также инертным или

активным газом под избыточным давлением, взятым в объеме от 0,1 до 1,0 части от суммарного объема смешиваемых компонентов.

2. Способ ручного смешивания компонентов по п.1, отличающийся тем, что наполнение общей камеры инертным или активным газом проводят путем предварительного заполнения, по меньшей мере, одной основной секции компонентом и указанным газом или заполняют этим газом вспомогательную секцию, и последующего сворачивания края или оконечной части общей камеры до придания ей максимального внутреннего объема и необходимой временной жесткости или формоустойчивости, и/или наполнение общей камеры инертным или активным газом до максимального объема и придания ей необходимой временной жесткости или формоустойчивости проводят путем его подачи извне, в момент подготовки общей камеры к перемешиванию компонентов, через отдельное устройство или через устройство для извлечения продукта из контейнера-смесителя.

3. Пленочный контейнер-смеситель для получения продукта из многокомпонентной системы по способу п.1 или 2, состоящий из пленочных секций, соединенных через герметичную перегородку и содержащих компоненты для получения целевого продукта путем их смешивания в общей камере после устранения герметичной перегородки, и устройства для извлечения продукта, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна секция содержит инертный или активный газ, взятый в объеме от 0,1 до 1,0 части от суммарного объема смешиваемых компонентов, который обеспечивает общей камере временный максимальный внутренний объем, необходимую временную жесткость или формоустойчивость и временный свободный объем в момент встряхивания ее содержимого, и/или пленочный контейнер-смеситель содержит часть своего корпуса для образования устройства подачи в общую камеру инертного или активного газа извне, и/или пленочный контейнер-смеситель содержит устройство для извлечения продукта из контейнера-смесителя, которое одновременно служит устройством для подачи инертного или активного газа в общую камеру извне.

4. Пленочный контейнер-смеситель по п.3, отличающийся тем, что контейнер-смеситель содержит расположенный в зоне геометрического центра общей камеры активатор-сетку.

5. Пленочный контейнер-смеситель по п.3, отличающийся тем, что устройство для подачи в общую камеру инертного или активного газа извне выполнено на принципе самовсасывания в виде свободного прохода, или канала, или отверстия, образуемого за счет удаления части, преимущественно угловой, корпуса контейнера-смесителя, и/или образуемого за счет устранения дополнительной герметичной перегородки или образуемого в устройстве для извлечения конечного продукта из контейнера-смесителя; максимальный внутренний объем общей камеры установлен из соотношения  $V_{вн} \geq \sum V_k + \Delta V_{п} = (1,1 \div 2,0) \sum V_k$ ,

где  $V_{вн}$  - максимальный внутренний объем общей камеры,

$\sum V_k$  - суммарный объем смешиваемых компонентов,

$\Delta V_{п}$  - прирост внутреннего объема за счет устранения герметичной перегородки и реализации формоустойчивости конструкции; по меньшей мере, одна из стенок секции, является формоустойчивой в целом или по своему периметру, и/или герметичная перегородка, разделяющая основные секции, является формоустойчивой по своему периметру, и/или контейнер-смеситель содержит дополнительные формоустойчивые элементы, позволяющие реализовать указанный принцип самовсасывания, и/или контейнер-смеситель содержит захваты для изменения его внутреннего объема воздействием извне в виде колец, и/или выступов, и/или прорезей.

6. Пленочный контейнер-смеситель по п.3, отличающийся тем, что максимальный внутренний объем общей камеры смешивания установлен из соотношения  $V_{вн} \geq 2 \sum V_k$ .

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

По мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы.

В подтверждение данного мнения в возражении указано, что в описании к оспариваемому патенту приведен только один пример осуществления изобретения, касающийся случая предварительного заполнения камеры газом, сведений о других вариантах заполнения камеры – заполнение газом извне и совместное заполнение предварительно и извне в описании не содержится.

При этом в возражении приведен подробный анализ ряда альтернативных групп признаков зависимого пункта 2, касающийся двух последовательных операций заполнения камеры газом: наполнение камеры инертным (или активным) газом путем предварительного ее заполнения и/или наполнение общей камеры инертным (или активным) газом до максимального объема путем подачи его извне.

Кроме того в возражении содержатся доводы, касающиеся того, что отмеченные выше признаки зависимого п. 2 формулы по оспариваемому патенту противоречат признакам способа по независимому пункту 1.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В отзыве патентообладателя, представленном на заседании коллегии, отмечено, что способ, охарактеризованный в независимом пункте 1 формулы, осуществим, несмотря на раскрытие в описании только одного из «методов придания камере жесткости и формоустойчивости».

Патентообладатель также считает, что из «формулировки» пункта 2 формулы «ясно», что максимальный внутренний объем и необходимая временная жесткость и формоустойчивость общей камеры достигаются при предварительном заполнении отдельных секций только вследствие сворачивания края или оконечной части общей камеры после объединения секций в одну общую камеру перед использованием контейнера-смесителя.

По мнению патентообладателя, в случае реализации способа с использованием признаков: наполнение камеры инертным или активным газом путем

предварительного ее заполнения и/или наполнение общей камеры инертным или активным газом до максимального объема путем подачи его извне «оператор, если ему кажется, что сворачиванием нужная жесткость камеры не достигается, дополнительно подает в общую камеру газ извне».

В отзыве также указано, что «производственный опыт патентообладателя показывает, что использование альтернативы «и» целесообразно в условиях, когда хранение, транспортировка и применение подготовленного в цеховых условиях контейнера происходит при повышенных летних температурах», при которых необходимо стравливание избыточного давления из контейнера.

Патентообладатель полагает, что отсутствие в описании примеров реализации способа с использованием альтернативных признаков может являться недостатком описания, но ни в коей мере не свидетельствует об отсутствии в указанном описании методов и средств для реализации группы изобретений по оспариваемому патенту.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 22.10.2010: удовлетворить возражение от 25.03.2010, патент Российской Федерации на изобретение № 2317139 признать недействительным полностью.

Данное решение было оспорено патентообладателем в Октябрьском районном суде г. Владимира.

Решением Октябрьского районного суда г. Владимира от 13.12.2011, оставленным без изменения определением Владимирского областного суда, решение Роспатента от 22.10.2010 признано недействительным.

Тем самым восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения от 22.10.2010, т.к. в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до нарушения права.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы изобретений по указанному патенту

условиям патентоспособности 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" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 30.06.2003 №4852, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11 декабря 2003 №161, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 17.12.2003 № 5334 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с п. 19.5.1.(2) Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах 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 в указанных документах 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.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного

назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 3.2.4.5 настоящих Правил), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно п. 19.5.1.(3) Правил ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

При несоблюдении хотя бы одного из указанных требований делается вывод о несоответствии изобретения условию промышленной применимости.

Согласно п. 19.5.4.(2) Правил ИЗ в том случае, когда установлена патентоспособность изобретения в отношении независимого пункта формулы, имеющей зависимые пункты, необходимо убедиться, что изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков зависимых пунктов, соответствует условию промышленной применимости.

Согласно п. 3.2.4.5. Правил ИЗ в разделе «осуществление изобретения» показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Согласно п. 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.

Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения.

Существо группы изобретений по оспариваемому патенту выражено в приведённой выше формуле.

В решении суда отмечено, что доводы возражения основаны на некорректном прочтении текста формулы по оспариваемому патенту и на неправильном прочтении описания к данному патенту.

Данное мнение суда аргументировано следующим образом.

Суд находит, что основания для признания группы изобретений по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость», приведенные в решении Роспатента, не нашли своего отражения в экспертном заключении эксперта ООО «Центра патентных судебных экспертиз» Е.А. Ермаковой, в котором доказано наличие в описании к оспариваемому патенту средств и методов для осуществления группы изобретений, проиллюстрированное схематичным изображением камеры-смесителя. Факт наличия в описании к оспариваемому патенту сведений о последовательности проведения операций способа и условий проведения этих операций подтвержден также заключением Федотова Ю.А., где конкретно показано, что к качеству примера осуществления изобретения в описании к патенту приведен опытный пленочный контейнер-смеситель и способ получения в нем реакционной полиуретановой системы «Изолан-352». Кроме того, в решении суда отмечено, что в судебном заседании было наглядно продемонстрировано суду, каким образом устраняется герметичная перегородка без нарушения герметичности контейнера, что с очевидностью соответствует вышеприведенному описанию изобретения. При этом, по мнению суда, при принятии решения Роспатента подлежали безусловному учету источники информации, ставшие общедоступными до даты приоритета оспариваемого патента, содержащиеся в материалах информационного поиска, в которых описаны средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения.

По изложенным основаниям суд пришел к выводу о том, что группа изобретений по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности

«промышленная применимость».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать группу изобретений по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.03.2010, патент Российской Федерации на изобретение № 2317139 оставить в силе.**