

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

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 07.08.2013 от фирмы ЦОБЕЛЕ ХОЛДИНГ СПА, Италия (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 18.02.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2009143009/15, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Контейнер для летучих веществ» с датой подачи международной заявки 27.06.2008, совокупность признаков которых изложена в формуле изобретения, уточненной заявителем в корреспонденции, поступившей 16.05.2012, в следующей редакции:

«1. Контейнер (1) для летучих веществ, выполненный из прозрачного пластика, в котором выполнены первая и вторая камеры (2, 3), указанная первая камера (2) содержит пористый материал (4), пропитанный первым летучим веществом, включающим средство от насекомых и/или отдушку, вторая камера (3) содержит летучее вещество-индикатор, предназначенное для визуальной индикации окончания срока службы первого летучего вещества, вторая камера имеет отверстие, закрытое проницаемой пленкой (5), которая позволяет происходить испарению летучего вещества-

индикатора в парообразное состояние, при этом количество указанного первого летучего вещества и количество указанного летучего вещества-индикатора выбрано из условия синхронизации испарения указанных летучих веществ так, что оба летучих вещества заканчиваются практически одновременно.

2. Контейнер по п.1, у которого указанная первая камера открыта для доступа воздуха.

3. Контейнер по п.1, у которого первая камера и вторая камера закрыты проницаемой пленкой.

4. Контейнер по п.1, у которого летучее вещество-индикатор имеет окраску.

5. Контейнер по одному из пп.1-4, в котором летучее вещество-индикатор является жидкостью или гелем.

6. Устройство (8) для испарения летучих веществ, содержащее контейнер по одному из пп.1-5 и нагревательные средства (9), предназначенные для нагрева указанных первого летучего вещества и летучего вещества-индикатора».

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение от 18.02.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение ввиду того, что заявленная группа изобретений по независимым пунктам 1 и 6 формулы не соответствуют условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патентный документ US № 2006/0100303, опубл. 11.05.2006 (далее - [1]);
- патентный документ RU № 2092190, опубл. 10.10.1997 (далее - [2]);
- патентный документ EP № 1780146, опубл. 02.05.2007 (далее - [3]);
- патентный документ US № 2006/0018786, опубл. 26.01.2006 (далее -

[4]).

В указанном решении отмечено, что наиболее близкими аналогами решений по независимым пунктам 1 и 6 формулы, характеризующих группу заявленных изобретений, является устройство по патентному документу [1]. При этом в решении Роспатента указано, что отличительные признаки заявленной группы изобретения известны из патентных документов [2] – [4], а признаки зависимых пунктов формулы заявленного предложения известны из источников информации [1] – [4].

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, отметил следующее:

- в патентном документе [1] отсутствуют сведения о ряде признаков заявленной группы изобретений;
- устройство по патентному документу [1] не решает задачу визуализации окончания действия вещества-ароматизатора, соответственно, не содержит средств, обеспечивающих эту визуализацию.

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

С учетом даты подачи международной заявки (27.06.2008), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента 06.06.2003 № 82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре

клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1. Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения проверяется, содержат ли материалы заявки указание назначения заявленного объекта изобретения. Проверяется также, описаны ли в первичных материалах заявки средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в любом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в материалах заявки допустимо, чтобы указанные 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 подпункту (3) пункта 19.5.1. Правил ИЗ если установлено, что на дату приоритета изобретения 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.3. Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3, Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда 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. Проверка соблюдения указанных условий включает: 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; анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 3.3.1. Правил ИЗ формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 3.3.1. Правил ИЗ формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения

указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту (1.1) пункта 3.2.4.3. Правил ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточных для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на достигаемый технический результат, т.е. находятся в причинно следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, свойства, явления и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

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.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведённой выше формуле, характеризующей группу изобретений, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы заявленного предложения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [1] известен контейнер для летучих веществ, выполненный из стеклянного (прозрачного материала), который содержит две камеры, при этом первая камера содержит ароматизированный гель, способный испаряться (первое летучее вещество), а вторая камера содержит вещество – индикатор.

Отличие заявленного контейнера от известного из патентного документа [1] заключается в том, что:

- первая камера содержит пористый материал, пропитанный летучим веществом;
- вторая камера содержит летучее вещество – индикатор;
- вторая камера имеет отверстие, закрытое проницаемой пленкой;
- количество первого летучего вещества и количество летучего вещества-индикатора выбрано из условия синхронизации испарения указанных летучих веществ так, что оба летучих вещества заканчиваются практически одновременно.

В качестве технического результата, получаемого при использовании заявленной группы изобретений, в описании заявки указано на синхронизацию процесса испарения летучего вещества и жидкости индикатора.

При этом, признак, характеризующий использование в камере, из которой происходит испарение ароматизатора, являющегося летучим веществом, пористого материала, пропитанного летучим веществом известно из патентного документа [2], использование для закрытия камеры, содержащей летучее вещество, мембраны (проницаемой пленки), позволяющей происходить испарению летучего вещества, известно из патентного документа [3].

Однако, ни в одном из указанных в решении Роспатента источников информации [1] – [3] не содержится сведений о признаке «количество первого летучего вещества и количество летучего вещества-индикатора выбрано из условия синхронизации испарения указанных летучих веществ так, что оба летучих вещества заканчиваются одновременно».

В патентном документе [1] содержатся сведения о том, что в качестве индикатора используют гелевый элемент, предназначенный для усадки, например, желатин или каррагент-гель, при этом конец эксплуатации

достигается, когда наблюдается определенная степень усадки, например, когда усаживающий гель достигает указателя рельефной линии, нанесенной на устройстве. Таким образом, в качестве индикатора в контейнере по патентному документу [1] используют не летучее вещество, а гель, способный к усадке в процессе эксплуатации. Кроме того, в данном документе отсутствуют сведения о количествах первого и второго летучих веществ.

Таким образом, следует констатировать, что сделанный в решении Роспатента вывод о несоответствии заявленного в независимом пункте 1 формулы изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» является неправомерным.

Анализ доводов возражения, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 6 формулы заявленного предложения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

В независимом пункте 6 формулы заявлено устройство для испарения летучих веществ, содержащее контейнер по независимому пункту 1 формулы заявленного предложения и нагревательные средства, предназначенные для нагрева указанных первого летучего вещества и летучего вещества-индикатора.

При этом из патентного документа [1] известно устройство для испарения летучих веществ, содержащее контейнер, выполненный из прозрачного материала и содержащий несколько камер, и нагревательные средства, предназначенные для нагрева веществ, содержащихся в камерах.

Однако, как показано выше в настоящем заключении, ни в одном из указанных в решении Роспатента источников информации [1] – [3] не содержится сведений о признаке «количество первого летучего вещества и количество летучего вещества-индикатора выбрано из условия синхронизации испарения указанных летучих веществ так, что оба летучих

вещества заканчиваются одновременно».

Таким образом, следует констатировать, что сделанный в решении Роспатента вывод о несоответствии заявленного в независимом пункте 1 формулы изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» является неправомерным.

Однако, при этом заявленная группа изобретений не удовлетворяет условию патентоспособности «промышленная применимость» в связи с нижеследующим.

Прежде всего, следует отметить, что все признаки заявленных контейнера и устройства для испарения летучих веществ охарактеризованы в формуле, характеризующей данную группу изобретений, в самом общем виде.

Так, в независимых пунктах 1 и 6 формулы, характеризующих группу заявленных изобретений, содержатся следующие признаки, «пористый материал», «первое летучее вещество», «летучее вещество-индикатор», «отверстие, закрытое проницаемой пленкой, которая позволяет происходить испарению летучего вещества-индикатора в парообразное состояние», «нагревательные средства, предназначенные для нагрева указанных первого летучего вещества и летучего вещества-индикатора».

Кроме того, независимый пункт 1 данной формулы содержит признак, сформулированный в виде постановки задачи: «количество указанного первого летучего вещества и количество указанного летучего вещества-индикатора выбрано из условия синхронизации испарения указанных летучих веществ так, что оба вещества заканчиваются практически одновременно».

При этом, согласно сведениям, содержащимся в описании заявки, «испарение первого и второго летучих веществ синхронизировано таким

образом, что оба вещества расходятся (заканчиваются) практически одновременно. Иными словами, скорость испарения первого и второго веществ была выбрана таким образом, что оба летучих вещества заканчиваются практически в одно и то же время. Это достигается путем выбора надлежащих летучих веществ и проницаемой пленки и надлежащей формы контейнера».

Здесь целесообразно отметить, что продолжительность испарения летучего вещества из первой камеры контейнера определяется как характером выбранного летучего вещества и его количеством, так и пористостью материала, который пропитан данным веществом. Продолжительность испарения летучего вещества-индикатора из второй камеры контейнера определяется характером вещества-индикатора и его количеством, а также свойствами мембраны (паропроницаемой пленки). При этом именно совокупность указанных факторов обеспечивает синхронизацию испарения первого летучего вещества и летучего вещества-индикатора.

Однако, в формуле и описании к заявке отсутствуют какие-либо сведения о параметрах, свойствах и характеристиках используемых в заявленных устройствах материалов, а также о характеристиках и количествах веществ, обеспечивающих реализацию признака «синхронизация испарения летучих веществ так, что оба летучих вещества заканчиваются практически одновременно».

В описании также отсутствуют примеры конкретного выполнения заявленного контейнера и устройства для испарения летучих веществ.

Таким образом, в материалах заявки на дату ее подачи не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в формуле заявленного предложения.

Исходя из вышеизложенного, следует констатировать, что заявленная группа изобретений не может быть признанной соответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

удовлетворить возражение, поступившее 07.08.2013, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 18.02.2013, отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.