

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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 возражение против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение № ЕА 16021, поступившее 13.04.2015 от ООО «ИССАН» (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Евразийский патент № ЕА 16021 на группу изобретений «Способ борьбы с грызунами на защищаемом объекте и устройство для его осуществления» выдан по заявке № ЕА 201100685 с приоритетом от 25.04.2011 на имя Романова А. А. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Способ борьбы с мелкими грызунами на защищаемом объекте путем создания электрических импульсных разрядов, способных вызывать у грызунов местный паралич, не оставляющий вредных последствий для организма грызуна, отличающийся тем, что временной интервал между электрическими импульсными разрядами изменяют после каждого разряда или после нескольких разрядов в пределах, обеспечивающих иррегулярное воздействие на грызунов.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что электрические импульсные разряды создают на участке пути перемещения грызунов по границе защищаемого объекта и не менее чем на одном участке территории защищаемого объекта.

3. Устройство для борьбы с мелкими грызунами на защищаемом объекте, содержащее генератор импульсов высокого напряжения, электрически связанный

с электризуемым барьером, отличающееся тем, что генератор импульсов высокого напряжения снабжен средством для изменения интервала между электрическими импульсными разрядами в процессе работы устройства после каждого разряда или после нескольких разрядов».

Против действия на территории Российской Федерации данного евразийского патента в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пункта 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции (далее – Инструкция), утверждённой Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 с изменениями и дополнениями, утвержденными на девятнадцатом (четырнадцатом очередном) заседании Административного совета ЕАПО 13-15 ноября 2007 г. (далее – действующая Патентная инструкция), поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «промышленная применимость», а изобретения по независимому пункту 3 формулы данного патента – условию патентоспособности «новизна».

К возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ RU 2084959, опубл. 20.07.1997 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2087098, опубл. 20.08.1997 (далее – [2]);
- патентный документ RU 2165698, опубл. 27.04.2001 (далее – [3]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

Отзыв по мотивам возражения на дату заседания коллегии не поступал.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи евразийской заявки (25.04.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки патентоспособности изобретения включает упомянутые Конвенцию, Инструкцию.

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с Правилom 3(1) Инструкции изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Объекты, являющиеся частью предшествующего уровня техники, для определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно. Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрашен приоритет, - до даты ее приоритета.

Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других областях человеческой деятельности.

В соответствии с Правилom 12(1) Инструкции формула изобретения определяет объем правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом.

В соответствии с Правилom 12(2) Инструкции при определении объема правовой охраны, предоставляемой евразийским патентом, описание и чертежи служат только для целей толкования формулы изобретения. При этом принимается во внимание каждый признак изобретения, включенный в независимый пункт формулы изобретения, или эквивалентный ему признак, известный в качестве такового до даты подачи евразийской заявки, а если установлен приоритет, - до даты приоритета изобретения, охраняемого евразийским патентом.

В соответствии с Правилom 47(2) Инструкции при проверке соответствия изобретения условию патентоспособности «промышленная применимость» устанавливаются: наличие в материалах евразийской заявки указания на назначение заявленного изобретения; наличие в материалах евразийской заявки или источниках информации, относящихся к предшествующему уровню техники,

сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

При проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» устанавливается, является ли заявленное изобретение частью предшествующего уровня техники. Изобретение не признается соответствующим условиям новизны, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет технические признаки, идентичные всем техническим признакам изобретения, содержащемуся в независимом пункте формулы изобретения.

Проверка соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня осуществляется на дату подачи евразийской заявки, а при испрашивании приоритета - на дату приоритета.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

Лицо подавшее возражение указывает на то, что предложенный по п. 1 способ не содержит совокупности признаков, достаточных для реализации способа без дополнительного изобретательства. В частности, указывается на то, что признаки способа «создание электрических импульсных разрядов» в ограничительной части формулы и изменение временного интервала между разрядами относятся к другому объекту над которым осуществляется действие и в формуле изобретения не связаны ни с грызунами, ни с защищаемым объектом. Также указывается на то, что п. 1 содержит ряд неопределенных признаков: указание при характеристике разрядов на то, что «способны вызвать у грызунов местный паралич, не оставляющий вредных последствий для организма грызуна»,

«пределы обеспечивающий иррегулярное воздействие на грызунов». Кроме того, указывается на то, что никаких данных и разъяснений по поводу «резвости конкретной группы грызунов» и связи между ней и выбором параметров импульсных разрядов в описании нет. Формула способа не содержит совокупности существенных признаков, достаточных для достижения технического результата. В описании отсутствуют примеры осуществления способа, что приводит к выводу об отсутствии соответствия способа критерию промышленной применимости.

При этом способ, заявленный по п. 1, направлен на борьбу с мелкими грызунами.

Признаки «создание электрических импульсных разрядов, способных вызывать у грызунов местный паралич, не оставляющий вредных последствий для организма грызуна» характеризуют средства - электрические импульсные разряды, с помощью которых осуществляется борьба с грызунами. Признаки «местный паралич» также являются понятными, поскольку, исходя из толкования смыслового значения, местный – тот который не полный, то есть касающийся только части чего-либо целого. Также является понятным то, что данный паралич возникает в тех частях/органах грызуна на которые произошло воздействие электрическим импульсным разрядом.

Признаки «временной интервал между электрическими импульсными разрядами изменяют после каждого разряда или после нескольких разрядов в пределах, обеспечивающих иррегулярное воздействие на грызунов» также являются понятными, причем признаки иррегулярной воздействия раскрыты в описании оспариваемого патента на стр. 2 – «иррегулярное (нерегулярное) воздействие на грызунов электрическими импульсными разрядами осуществляется путем изменения интервала между электрическими импульсными разрядами после каждого разряда или после серии из нескольких разрядов таким образом, чтобы грызуны испытывали на себе действие электрических импульсных разрядов не каждый раз, когда они перемещаются в зоне поражения электрическими разрядами», на стр. 3-4 указано на то, что «пределы,

определяющие иррегулярное воздействие на грызунов, также описаны в примере конкретного исполнения: величина импульсов высокого напряжения - около 20 кВ, сила тока - около 60 мА, интервал между импульсами составляет от 2,1 до 4,0 с». В свою очередь также является понятным то, что выбор конкретных параметров импульсов, осуществляют так, чтобы «не оставлять вредных последствий для организма грызуна». Также является понятным то, что при заданных условиях нерегулярного воздействия указанный диапазон может быть определен методом перебора вариантов для конкретной группы грызунов, характеризующихся определенной резвостью.

В отношении зависимого п. 2 лицо подавшее возражение указывает на то, что данный пункт содержит указание на то, что разряд создают «создают на участке перемещения грызунов по границе защищаемого объекта и не менее чем на одном участке территории защищаемого объекта». При этом, по мнению лица подавшего возражение, условие «менее», чем на одном участке означает, что разрядов нет, устройство выключено.

В зависимом п. 2 указано то, что «электрические импульсные разряды создают на участке пути перемещения грызунов по границе защищаемого объекта и не менее чем на одном участке территории защищаемого объекта». То есть является понятным, что разряды необходимо создавать по границе (устройство всегда работает) и не менее чем на одном участке внутри упомянутой границы.

Таким образом, лицом, подавшим возражение из уровня техники не показано то, что в материалах евразийской заявки отсутствуют наличие указания на назначение заявленного изобретения; наличие в материалах евразийской заявки или источниках информации, относящихся к предшествующему уровню техники, сведений о средствах и методах, использование которых позволяет осуществить изобретение в том виде, как оно охарактеризовано в формуле изобретения.

Следовательно, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов лица подавшего возражение, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 3 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Лицо подавшее возражение указывает на то, что предложенное по п. 3 устройство для борьбы с мелкими грызунами на защищаемом объекте отличается от прототипа тем, что «генератор импульсов высокого напряжения снабжен средством для изменения интервала между электрическими импульсными разрядами в процессе работы устройства или после нескольких разрядов». Это средство, названное в описании изобретения общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения - микропроцессор 9. Он генерирует управляющие импульсы согласно заложенной в него программе и является эквивалентом средства, названного в прототипе времязадающим устройством, которое также работает в соответствии с заложенной в него программой. Следовательно, устройство, отличающееся от прототипа заменой известного элемента на эквивалентный не может быть признано соответствующим критерию новизна.

Как следует из материалов возражения, источниками информации, из которых, по мнению лица, подавшего возражение, известны все признаки устройства для борьбы с мелкими грызунами на защищаемом объекте по пункту 3 формулы являются патентные документы [3] или [2].

Сравнение всей совокупности признаков, приведенных в каждом из патентных документов [3] или [2] и в независимом пункте 3 формулы, показало, что в данных документах раскрыто устройство для борьбы с мелкими грызунами на защищаемом объекте, содержащее генератор импульсов высокого напряжения, электрически связанный с электризуемым барьером (рефераты, формулы изобретения и фигуры документов [3] или [2]).

При этом, в патентных документах [3] или [2] отсутствуют сведения о следующих признаках независимого пункта 3 формулы по оспариваемому патенту:

- генератор импульсов высокого напряжения снабжен средством для изменения интервала между электрическими импульсными разрядами в процессе работы устройства после каждого разряда или после нескольких разрядов.

Причем необходимо отметить то, что объем прав определяется формулой изобретения, в которой указано на то, что используют не микропроцессор, а «средство для изменения интервала между электрическими импульсными разрядами в процессе работы устройства после каждого разряда или после нескольких разрядов».

В отношении патентного документа [1] следует указать то, что он упомянут в возражении для иллюстрации того, что энергия электрического удара (при отсутствии канала пробоя изоляционных покровов) определяется, прежде всего, значениями емкости тела, а не показателями источника.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, из уровня техники не выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте 3 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Следовательно, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по пункту 3 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.04.2015, действие евразийского патента ЕА-16021 на территории Российской Федерации оставить в силе.