

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "Меридиан" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 05.11.2015, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2456342, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2456342 на изобретение «Устройство с наполнителем для укупоривания бутылки и обработки находящегося в ней жидкого продукта» выдан по заявке №2011114543/12 с приоритетом от 14.04.2011, обладателем исключительных прав на который является Сенченко Т.А. (далее – патентообладатель). Патент на момент подачи возражения действовал со следующей формулой изобретения:

«1. Устройство с наполнителем для укупоривания бутылки и обработки находящегося в ней жидкого продукта, содержащее крышку, соединенную резьбовым соединением с фиксируемым на горлышке бутылки корпусом, наполнитель и воздухопроводящий узел, отличающееся тем, что снабжено клапаном, имеющим сообщающиеся между собой углубление для наполнителя, боковые и центральное отверстия, соединенным жестко с клапаном, имеющим разъемное соединение с крышкой, ниппелем, имеющим воздухопроводящие каналы, боковые отверстия и пробку, выполненную с возможностью перекрытия центрального отверстия клапана, лифтом для продольного смещения дозатора в корпусе и клапана в ниппеле, узлом

сравливания воздуха из полости корпуса с наполнителем при его закрытии, при этом корпус выполнен с внутренним цилиндрическим выступом с отверстием для насаживания ниппеля и наклонными направляющими лифта с ограничителями, взаимодействующими соответственно с косыми вырезами и ограничителями дозатора, а воздухопроводящий узел образован кольцевым зазором между горлышком бутылки и внутренней поверхностью юбки корпуса, воздухопроводящими каналами ниппеля, ограниченными поперечной стенкой корпуса, зазором между внутренней поверхностью ниппеля и внешней поверхностью внутреннего выступа корпуса и отверстиями в боковой стенке ниппеля, которые могут перекрываться боковой поверхностью клапана.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что снабжено лифтом, образованным сфазированными между собой резьбовым соединением крышки с корпусом, разъемным соединением дозатора с крышкой, двумя наклонными направляющими с ограничителями на корпусе и двумя косыми вырезами с ограничителями в дозаторе.

3. Устройство по любому из пп.1 и 2, отличающееся тем, что разъемное соединение дозатора с крышкой содержит разъемное зубчатое зацепление и трапецеидальные выступы с соответствующими им углублениями.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что снабжено узлом сравливания воздуха, образованным выходным отверстием соска дозатора, воздухопроводящим каналом в поперечной стенке крышки, кольцевым зазором между внутренней боковой поверхностью крышки и внешней боковой поверхностью корпуса.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что герметизируется путем герметичного соединения корпуса и внутренней поверхности боковой образующей крышки, имеющей сужение перед ее поперечной стенкой.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что ниппель состоит из поперечной шестиугольной стенки с центральным отверстием и с шестью воздухопроводящими каналами, сопряженной с цилиндрической частью, имеющей два уплотнительных кольцевых элемента для герметичного соединения с горлышком бутылки, углубление, сообщающееся со смещенными относительно друг друга на 120° резьбовыми воздухопроводящими каналами, ограниченными кольцевым выступом, сопряженным с частью, имеющей три боковых отверстия и пробку.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в качестве наполнителя использованы активированные углеродные волокна в форме войлочных или тканевых пластин, заключенных в фильтрующую оболочку.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что на корпусе ниже резьбы сформировано место под этикетку для закрытия технологических отверстий, которое сверху обрамлено кольцевым выступом для исключения задира этикетки при завинчивании крышки.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполнено с индикатором первого вскрытия в виде отрывного перфорированного пояса внешней этикетки, нанесенной на крышку и корпус.»

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», а также наличием в формуле изобретения, которая содержалась в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки, в описании и формуле.

В подтверждение данных доводов в возражении указано, что в независимом пункте 1 формулы изобретения содержатся признаки, характеризующие жёсткое соединение клапана с ниппелем, разъёмное соединение ниппеля и клапана с крышкой, а также жёсткое соединение

клапана с лифтом стравливания воздуха, которые отсутствуют в описании и чертежах, представленных на дату подачи заявки.

В возражении также отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

По мнению лица, подавшего возражение, не представляется возможным осуществить признаки изобретения по оспариваемому патенту, характеризующие жёсткое соединение отверстий с клапаном.

К возражению приложено заключение судебного эксперта, в котором приведен анализ признаков независимого пункта 1 по оспариваемому патенту на предмет их использования в устройстве, выпускаемом ЗАО «ИНКАП» (далее – [1]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

Отзыв патентообладателя по мотивам возражения был представлен 14.06.2016.

В отзыве подчёркнуто, что в формуле по оспариваемому патенту содержится признак, который должен был быть исключён из данной формулы согласно ходатайству об исправлении очевидной (технической) ошибки, которое было подано в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) и удовлетворено, о чём было сообщено в письме от 26.02.2016.

Патентообладатель также отмечает, что в материалах, представленных на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, раскрыты средства и методы, позволяющие осуществить все признаки формулы по указанному патенту.

В отзыве подчёркнуто, что ввиду исправления очевидной технической ошибки, допущенной в формуле по оспариваемому патенту, доводы

возражения безосновательны.

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

С учетом даты подачи заявки (14.04.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту 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 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 4 статьи 1350 Кодекса изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно пункту 4 статьи 1393 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности вносит исправления очевидных и технических ошибок в выданный патент, в частности, на изобретение и/или в соответствующий государственный реестр.

Согласно пункту 5 статьи 1393 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о любых изменениях записей в

государственных реестрах.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение или полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения или соответственно полезной модели. Для толкования формулы изобретения и формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.1. Регламента ИЗ изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.1. Регламента ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержавшемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения - то в описании или формуле изобретения).

Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату подачи, 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.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.1. Регламента ИЗ если установлено,

что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

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

Анализ доводов сторон, касающихся наличия в формуле изобретения, которая содержалась в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании и формуле, показал следующее.

Можно согласиться с доводами возражения в том, что независимый пункт 1 формулы изобретения, приведённый в решении о выдаче оспариваемого патента, содержит, в частности, следующую совокупность признаков: «...снабжено клапаном, имеющим сообщающиеся между собой углубление для наполнителя, боковые и центральное отверстия, соединенным жестко с клапаном, имеющим разъемное соединение с крышкой...».

При этом приведённая выше совокупность признаков сформулирована таким образом, что описывает жёсткое соединение клапана с другим клапаном, один из которых имеет разъемное соединение с крышкой.

Как справедливо отмечено в возражении, данные признаки действительно отсутствуют в материалах заявки на дату её подачи.

Согласно формуле и описанию изобретения на дату подачи указанной выше заявки разъемное соединение с крышкой имеет только дозатор (на чертежах обозначен позицией 9). Кроме того, дозатор (позиция 9) жёстко соединён с клапаном (позиция 10) [см., описание, представленное на дату подачи заявки №2011114543].

Следует также отметить, что до принятия решения о выдаче оспариваемого патента заявителем 12.10.2011 было подано ходатайство об

уточнении признаков формулы изобретения, содержащейся в материалах указанной выше заявки на дату её подачи. К данному ходатайству был приложен вариант скорректированной формулы изобретения, в которой независимый пункт 1 содержал признаки, характеризующие жесткое соединение клапана с дозатором. При этом в данной редакции формулы изобретения только дозатор имеет разъемное соединение с крышкой.

В ответ на данное ходатайство было направлено решение Роспатента о выдаче оспариваемого патента.

Однако, в указанном решении Роспатента была приведена формула, которая не представлялась заявителем ни на одном из этапов рассмотрения указанной выше заявки.

Из сказанного выше следует, что при формировании решения Роспатента о выдаче оспариваемого патента была допущена техническая ошибка и патент был выдан с формулой, не согласованной с заявителем.

До даты заседания коллегии патентообладатель подал соответствующее ходатайство об исправлении данной ошибки, которое было удовлетворено (см. письмо Роспатента от 26.02.2016) и оспариваемый патент на изобретение был переиздан с уточнённой формулой (см. Извещение к патенту на изобретение №2456342, опубликованное 10.04.2016).

Из сказанного выше, следует, что на момент рассмотрения возражения формула изобретения была приведена в соответствие с формулой, с которой и должен был быть выдан оспариваемый патент.

Что касается доводов возражения о том, что независимый пункт 1 формулы изобретения, приведённый выше, содержит признаки, характеризующие жёсткое соединение клапана с ниппелем, разъёмное соединение ниппеля и клапана с крышкой, а также жёсткое соединение клапана с лифтом стравливания воздуха, которые отсутствовали в формуле и описании на дату подачи заявки, то необходимо отметить следующее.

В независимом пункте 1 формулы изобретения, приведённом в решении о выдаче оспариваемого патента, как справедливо отмечено в отзыве, содержится совокупность признаков, характеризующая наличие:

- ниппеля, имеющего воздухопроводящие каналы, боковые отверстия и пробку, выполненную с возможностью перекрытия центрального отверстия клапана;
- лифта для продольного смещения дозатора в корпусе и клапана в ниппеле;
- узла стравливания воздуха из полости корпуса с наполнителем при его закрытии.

При этом можно констатировать, что согласно приведённой в формуле оспариваемого патента пунктуации нельзя однозначно судить о том, какие из перечисленных выше элементов имеют жёсткое соединение с клапаном.

Однако, для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса), из которых, как было указано выше, следует, что жестко соединены только клапан и дозатор.

Из сказанного выше следует, что на момент рассмотрения возражения на заседании коллегии формула изобретения по оспариваемому патенту с учётом внесённых в неё уточнений полностью соответствовала описанию на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В возражении отмечено, что пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту содержит признак, характеризующий жёсткое соединение отверстий с клапаном.

Однако, как можно установить на основании независимого пункта 1 формулы изобретения, приведённого как в решении о выдаче оспариваемого патента, так и формулы переизданного патента, речь идёт о наличии в

клапане боковых и центральных отверстий, и не следует, что данные отверстия жёстко соединены с данным клапаном.

При этом можно констатировать, что для специалиста в данной области техники очевидна возможность выполнения в клапане боковых и центральных отверстий.

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Что касается заключения [1], то оно содержит лишь частное мнение составившего его лица.

В отношении доводов, изложенных в "особом мнении", поступившем 05.07.2016, необходимо отметить следующее.

Как было установлено выше, причиной выдачи охранного документа с формулой, приведённой в решении о выдаче патента на изобретение, явилась техническая ошибка.

Возможность исправления технических ошибок, допущенных в выданных патентах, предусмотрено пунктом 4 статьи 1393 Кодекса.

Таким образом, доводы особого мнения о неправомерности рассмотрения коллегией уточнённой формулы, представленной патентообладателем до вынесения решения о выдаче патента и в переизданном патенте, являются необоснованными.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 05.11.2015, патент Российской Федерации на изобретение № 2456342 оставить в силе.