

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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Мининой В.В. и Мининой Т.Н. (далее – заявитель), поступившее 26.08.2014, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 03.02.2014 по заявке №2009126095/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ отделения подскорлупной пленки от скорлупы сырого перепелиного яйца», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 06.05.2013, в следующей редакции:

« Способ отделения подскорлупной пленки от скорлупы сырого перепелиного яйца, заключающийся в том, что скорлупу нескольких яиц разминают круговыми движениями пальцами и (или) ладонями рук, или с помощью сподручных предметов, таких, как например хозяйственные губки, и с использованием струи воды или емкости с водой, а также сита с отверстиями, достаточными по диаметру для максимального удерживания падающих с потоком воды, частиц скорлупы без подскорлупной пленки».

Данная формула, включающая альтернативные варианты, была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием одной из альтернатив предложенного решения условию патентоспособности «новизна» и несоответствием других альтернатив условию патентоспособности «изобретательский уровень».

После направления в адрес заявителя уведомления о результатах проверки патентоспособности (11.07.2013), от заявителя 14.01.2014 поступила уточненная формула изобретения. Данная формула не была принята к рассмотрению, поскольку содержала, в частности следующие признаки: «холодной» воды, «аккуратно, стараясь излишне не надрывать», «сжимают, перекачивают..., разжимают...сжимают-перекачивают-разжимают до максимального смывания скорлупы...», не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи.

В решении Роспатента указано, что из патентного документа SU 1530253 A1, с датой публикации от 23.12.1989 (далее – [1]) известно устройство переработки скорлупы сырых яиц, в котором осуществляется способ отделения подскорлупной пленки, включающий дробление скорлупы и подскорлупной пленки за счет трения между вращающимися лопастями, дном чаши, а также пазами и выступами (растирание, разминание круговыми движениями трущимися поверхностями) в чаше (емкости) с водой, подачу на сито с отверстиями диаметром, достаточным для удержания частиц скорлупы, воды с измельченной скорлупой, отделенной от пленки для выделения подскорлупной пленки, которому по мнению экспертизы, присущи признаки, идентичные всем признакам, одной из альтернатив, содержащейся в формуле заявленного изобретения, включая характеристику назначения.

Кроме того отмечено, что при известности решения из патентного документа [1] и известности сведений, размещенных на сайте <http://fermer.ru/forum> 21.11.2008 (далее – [2]), раскрывающих прием

разминания скорлупы руками, заявленный способ в отношении остальных альтернатив, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (07.07.2009), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения, включает Кодекс и 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса, изобретение имеет

изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

В соответствии с подпунктом (9) пункта 24.9 Регламента ИЗ (4) если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента.

При этом в решении подтверждается патентоспособность другого изобретения, в отношении которого получен такой вывод.

В соответствии с пунктом 26.3 Регламента 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:

для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть

документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса, заявитель вправе внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту (3) пункта 24.7. Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Следует отметить, что представленная в корреспонденции, поступившей 14.01.2014 уточненная формула изобретения правомерно не была принята к рассмотрению, поскольку содержит признаки, не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи (см. подпункт (3) пункта 24.7. Регламента ИЗ).

Анализ доводов заявителя и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия группы изобретений, охарактеризованных в принятой к рассмотрению формуле, условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Следует признать правомерность вывода, сделанного в решении Роспатента о несоответствии одной из альтернатив, касающейся «растирания, разминания круговыми движениями трущимися поверхностями скорлупы с использованием сподручных предметов емкости с водой» заявленного способа в том виде, как он охарактеризован в формуле. Так в патентном документе 1 описан способ отделения яичной скорлупы от подскорлупных пленок, которому присущи все признаки заявленного изобретения, охарактеризованного в указанном альтернативном варианте, включая характеристику назначения.

В отношении известности альтернативных вариантов заявленного решения, касающихся отделения подскорлупной пленки путем разминания скорлупы яиц руками из сведений, полученных в электронном виде через Интернет, необходимо отметить, что они не могут быть приняты во внимание, поскольку указанная дата размещения этих сведений в электронной среде не подтверждена документально.

Таким образом, заявленный способ, в отношении одной из приведенных в формуле заявленного изобретения альтернатив, касающейся использования «сподручных» предметов, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Заявителю было предложено в соответствии пунктом 4.9 Правил ППС внести изменения в формулу заявленного изобретения.

Что касается измененной формулы изобретения, представленной заявителем на заседании коллегии от 21.01.2016, то она не может быть принята к рассмотрению, поскольку содержит признаки: «сдавливают...вода комнатной температуры, ...комочек, до момента

окончания смыва», не раскрытые в материалах заявки на дату ее подачи (см. подпункт (3) пункта 24.7 Регламента ИЗ).

Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие отменить решение Роспатента об отказе в выдаче патента.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 26.08.2014, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности от 03.02.2014 оставить в силе.