

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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО Научно-производственная компания аквакультуры «НЕРЕИДА» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в палату по патентным спорам 19.04.2010, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2149541, при этом установлено следующее.

Патент Российской федерации на изобретение №2149541 «Способ выращивания гидробионтов в поликультуре» выдан по заявке №98113210/13 с приоритетом от 06.07.1998 на имя Институт биологии моря Дальневосточного отделения РАН (далее патентообладатель) и действует, со следующей формулой изобретения:

«1. Способ выращивания гидробионтов, предусматривающий размещение молоди моллюсков в садках, закрепление на канате и помещение в море, отличающийся тем, что в садки помещают молодь моллюсков возрастом не менее трех месяцев, садки помещают в море на открытой акватории на глубине ниже границы летнего термоклина для сбора и подращивания личинок ракообразных, выращивание гидробионтов ведут до достижения моллюсками товарного размера, затем осуществляют выпуск ракообразных в естественную среду обитания и сбор моллюсков.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно на канат закрепляют поводцы с водорослями.

3. Способ по п. 2, отличающийся тем, что в качестве водорослей используют рассаду бурых водорослей.

4. Способ по п. 2, отличающийся тем, что поводцы с водорослями и садки с моллюсками закрепляют на канате за нижние концы.

5. Способ по п. 4, отличающийся тем, что садки с моллюсками непосредственно после помещения в море выдерживают в придонных слоях воды 3 - 10 дней в сгруппированном виде, после чего садки расправляют на весь используемый горизонт водной толщи.

6. Способ по любому из п.п. 2 - 5, отличающийся тем, что садки и поводцы с водорослями перед постановкой в море скрепляют при помощи замка из водорастворимого материала».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Данный вывод мотивирован тем, что способ выращивания гидробионтов в объеме признаков независимого пункта 1 формулы известен из диссертации С.И. Масленникова «Обрастание установок марикультуры приморского гребешка в заливе Петра Великого (Японское море)», г. Владивосток, 1996 г. (далее – [1]). В возражении указано, что диссертация [1] поступила в Российскую государственную библиотеку им. В.И. Ленина в марте 1997 г., что подтверждается сведениями из интернет-распечатки [2]. В отношении зависимых пунктов 2-6 формулы изобретения по оспариваемому патенту, лицо, подавшее возражение отмечает, что признаки зависимых пунктов 2, 4 формулы также известны из диссертации [1], признаки независимого пункта 3 известны из патентного документа SU 1393373, опубл. 07.05.1988 (далее – [3]), признаки независимого пункта 6 известны из диссертации [1] и патентного документа JP1101836, опубл. 19.04.1989 (далее – [4]).

В возражении также указаны следующие материалы:

- интернет-распечатка с информацией о гребешке приморском (далее – [5]);

- автореферат к диссертации С.И. Масленникова «Обрастание установок марикультуры приморского гребешка в заливе Петра Великого (Японское море)» (далее – [6]).

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

В палату по патентным спорам 01.10.2010 поступил отзыв на возражение, в котором отмечено, что в диссертации [1] не описан ближайший аналог способа выращивания гидробионтов по оспариваемому патенту, отсутствуют признаки, характеризующие «возраст (не менее трех месяцев) молоди моллюсков, помещаемых в садки», отсутствует признак «садки помещают в море на открытой акватории на глубине ниже границы летнего термоклина для сбора и подращивания личинок ракообразных». Патентообладатель указывает, что лицо, подавшее возражение, понятие моллюски отождествляет только с одним видом – приморский гребешок, тогда как, в способе по оспариваемому патенту подразумеваются различные виды моллюсков: модиолус, клеммы, списула сахалинская, мактра, устрицы и др.

На заседании коллегии 06.10.2010 представителями патентообладателя, было представлено мнение одного из авторов изобретения по оспариваемому патенту С.И. Масленникова, который также является автором диссертации [1], относительно доводов, изложенных в возражении. При этом мнение С.И. Масленникова по существу повторяет доводы патентообладателя.

Поскольку к возражению были приложены лишь копии стр. 2, 9, 20, 21, 15, 92, 117, 122, 124, 125, 128, 193, 199, 200 диссертации [1], на заседании коллегии 14.10.2010 представителем лица, подавшего возражение, была предоставлена полная копия диссертации [1] в полном объеме.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки охраноспособности изобретения по указанному патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-І (далее Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 20.09.1993 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской

Федерации 05.11.1993 №386 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

Согласно подпункту (1) пункта 3.3.1 Правил ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 20 Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу Патентного ведомства 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, отсутствующие в первоначальных материалах заявки.

Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на такое включение. Признаки, приведенные в дополнительных материалах и подлежащие включению в формулу, признаются отсутствующими в первоначальных материалах заявки, если они не были раскрыты в формуле или в описании, содержащихся в заявке на дату, на которую в Патентное ведомство поступили заявление на выдачу патента, описание, формула изобретения и чертежи (если в описании имеется ссылка на них). Если в первоначальных материалах заявки существенный признак изобретения был выражен общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения. Признаки, упомянутые в описании лишь в отношении уровня техники, в том числе и ближайшего аналога, не относятся к признакам заявленного изобретения, содержащимся в первоначальных материалах заявки. В том случае, когда заявка относится к группе изобретений, признаками какого-либо изобретения группы, содержащимися в первоначальных материалах заявки, считаются признаки, упомянутые в описании применительно именно к этому изобретению группы. Исключение составляет группа изобретений, одно из которых предназначено для использования в другом. При этом содержащиеся в первоначальных материалах признаки одного изобретения, предназначенного для использования в другом, считаются и признаками этого другого изобретения. Если заявленное изобретение относится к применению известного устройства, способа, вещества или штамма по новому назначению, то изменяющими сущность признаются дополнительные материалы, содержащие указание иного, чем в первоначальных материалах заявки, назначения известного

объекта или иных признаков, используемых для характеристики известного объекта. Дополнительные материалы, содержащие отсутствующие в первоначальных материалах заявки сведения о заявленном изобретении, не относящиеся к признакам, подлежащим включению в формулу, не считаются изменяющими сущность изобретения. К таким сведениям могут быть отнесены, в частности, новые (дополнительные) сведения об условиях осуществления изобретения, примеры реализации изобретения, указание на возможность получения дополнительного технического результата, уточненные графические материалы и т.д. Дополнительные материалы, содержащие наряду с отсутствующими в первоначальных материалах заявки признаками, подлежащими включению в формулу изобретения, также иные сведения, необходимые для рассмотрения заявки, признаются изменяющими сущность лишь в части, содержащей указанные признаки.

Согласно пункту 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. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для материалов диссертаций и авторефератов диссертаций, изданных на правах рукописей, является дата их поступления в библиотеку.

В соответствии с пунктом 4.1 правил ППС дела по возражениям или заявлениям рассматриваются коллегиально на заседании Палаты по патентным спорам в составе не менее трех ее членов, включая председательствующего и ответственного за рассмотрение, утвержденном председателем Палаты по патентным спорам (далее - коллегия Палаты по патентным спорам). Председатель Палаты по патентным спорам может входить в состав коллегии Палаты по патентным спорам и быть ее председателем. Рассмотрение возражения или заявления происходит при неизменном составе коллегии Палаты по патентным спорам. В случае замены

одного из членов коллегии в процессе разбирательства рассмотрение дела должно быть произведено вновь.

Согласно пункту 4.7 Правил ППС Протокол заседания коллегии Палаты по патентным спорам ведется одним из ее членов. В протоколе приводятся:

- номер заявки на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, заявки на регистрацию товарного знака или заявки на регистрацию и/или предоставление права пользования наименованием места происхождения товара по рассматриваемому возражению или заявлению и/или номер соответствующего патента, свидетельства или международной регистрации знака (при рассмотрении заявления, предусмотренного пунктом 1.10 настоящих Правил, приводится описание обозначения или номер заявки на регистрацию товарного знака или номер свидетельства на товарный знак);
- дата проведения заседания;
- состав коллегии по патентным спорам;
- перечень лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления;
- основные доводы лиц, участвующих в рассмотрении возражения или заявления, отсутствующие в первоначально представленных материалах возражения или заявления;
- резолютивная часть решения.

Протокол подписывается всеми членами коллегии Палаты по патентным спорам. По просьбе лица, участвующего в рассмотрении возражения или заявления, ему предоставляется копия протокола в течение трех рабочих дней с даты обращения. Лица, участвующие в рассмотрении возражения или заявления, и члены коллегии Палаты по патентным спорам вправе представить свое особое мнение в письменном виде на заседании коллегии или в течение трех рабочих дней с даты проведения заседания коллегии Палаты по патентным спорам.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктами 1.3 и 1.4 настоящих Правил, коллегия Палаты по

патентным спорам вправе предложить патентообладателю, обладателю авторского свидетельства и свидетельства СССР внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, авторское свидетельство и свидетельство СССР должны быть признаны недействительными полностью, а при их внесении - могут быть признаны недействительными частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, полезной модели, перечня существенных признаков промышленного образца, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель и правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, действовавшими на дату подачи заявки.

Резолютивную часть решения коллегии Палаты по патентным спорам оглашает председательствующий.

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

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Согласно интернет-распечатке [2], диссертация [1] поступила на хранение в Российскую государственную библиотеку им. В.И. Ленина в марте 1997 г. Таким образом, диссертация [1] была общедоступной до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

Из диссертации [1] известны сведения о способе выращивания гребешка (способ выращивания гидробионтов), предусматривающем размещение молоди гребешка (моллюсков) в садках, закрепление на канате и помещение в

море [см. стр. 21, 22], при этом в садки помещают молодь гребешка годовичного возраста [см. стр. 9] (моллюсков возрастом не менее трех месяцев), для сбора и подращивания личинок краба (ракообразных) садки помещают в море на открытой акватории на глубину 20-50 м [см. стр. 204] (на глубину ниже границы летнего термоклина), выращивание гребешка (гидробионтов) ведут до достижения им товарного размера, затем осуществляют выпуск краба (ракообразных) в естественную среду обитания и сбор гребешка [см. стр. 204].

Здесь следует отметить, что в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту признаки представлены в самом общем виде, без конкретизации частных форм их реализации.

Гидробионты – это организмы, приспособленные к обитанию в водной среде, а гребешок является одним из видов гидробионтов.

Ракообразные – это подтип членистоногих, преимущественно водные обитатели, населяющие пресные и морские воды, при этом краб является одним из видов ракообразных.

Таким образом, гребешок является частным случаем гидробионтов, а краб – частным случаем ракообразных.

Известность частной формы выполнения признака позволяет говорить о том, что данный признак, представленный в общем виде, известен из уровня техники.

В отношении доводов патентообладателя, касающихся признаков: «в садки помещают молодь моллюсков возрастом не менее трех месяцев» и «садки помещают в море на открытой акватории на глубину ниже границы летнего термоклина» необходимо отметить следующее.

Согласно формулировке признака: «в садки помещают молодь моллюсков возрастом не менее трех месяцев», молодь моллюсков может иметь возраст, например, 4, 6, 12 и т.д. месяцев. В описании к оспариваемому патенту в разделе осуществление изобретения приведены примеры 1, 2 и 4, в которых в садки помещали гребешок в возрасте 1 года. При этом как отмечено выше из диссертации [1] известны сведения о помещении в садки молоди моллюсков годовичного возраста, т.е. моллюсков «возрастом не менее трех

месяцев».

Термоклин (слой скачка) – это слой воды в океане (море), в котором резко изменяется вертикальный градиент океанологических характеристик (температуры, солености, плотности) относительно вышележащих или нижележащих слоев. При этом исследования, которым посвящена диссертация [1], проводились в заливе Петра Великого (см. стр. 21). На стр. 95 указано, что зона летнего термоклина, в данной акватории расположена на глубине от 13 до 18-20 м. Согласно информации, изложенной на стр. 129 и 204 садки помещают в море на открытой акватории на глубину 20-50 м, исходя из этого можно сделать вывод, что садки находятся на глубине ниже летнего термоклина. Т.е. из уровня техники известен частный случай расположения зоны летнего термоклина в конкретной акватории.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

В соответствии с процитированным выше пунктом 4.9 Правил ППС, коллегия палаты по патентным спорам предложила заявителю внести изменения в формулу изобретения.

В палату по патентным спорам 27.10.2010 от патентообладателя поступила корреспонденция, в которой он выразил несогласие с тем, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна». Доводы патентообладателя по существу повторяют мнение, изложенное в отзыве, и относятся к выше рассмотренным признакам независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту. Дополнительно в корреспонденции представлены определения понятий:

- «глубина моря или акватории с глубинами»,
- «глубина расположения садков для товарного выращивания»,
- «глубина обнаружения слоя температурного скачка либо глубина залегания термоклина».

На основе данных определений, сделан вывод о том, что глубина

расположения границы летнего термоклина в разных акваториях будет располагаться на разных глубинах.

В корреспонденции также указано, что из диссертации [1] не известны сведения о совместном выращивании нескольких видов гидробионтов.

При этом данная корреспонденция содержит измененную формулу изобретения.

На заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, было представлено мнение о необоснованности изменений, внесенных в формулу изобретения по оспариваемому патенту, поскольку они отсутствовали в материалах заявки на дату ее подачи.

Представителем патентообладателя на заседании коллегии палаты по патентным спорам была представлена новая редакция формулы изобретения:

«1. Способ выращивания гидробионтов, предусматривающий размещение молоди моллюсков в садках, закрепление на канате и помещение в море, отличающийся тем, что в садки помещают молодь моллюсков возрастом не менее трех месяцев и меньше двадцати четырех месяцев, садки с моллюсками закрепляют на канате за нижние концы и помещают в море на открытой акватории на глубине ниже границы летнего термоклина для сбора и подращивания личинок ракообразных, выращивание ведут до достижения моллюсками товарного размера, затем осуществляют выпуск ракообразных в естественную среду обитания и сбор моллюсков, при этом обеспечивается возможность закрепления на канате поводцов с водорослями за нижние концы.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве водорослей используют рассаду бурых водорослей.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что садки с моллюсками непосредственно после помещения в море выдерживают в придонных слоях воды 3 - 10 дней в сгруппированном виде, после чего садки расправляют на весь используемый горизонт водной толщи.

4. Способ по любому из п. 1, отличающийся тем, что садки и поводцы с водорослями перед постановкой в море скрепляют при помощи замка из

водорастворимого материала».

Однако данная формула изобретения не принимается к рассмотрению, поскольку содержит признак «молодь моллюсков возрастом... меньше двадцати четырех месяцев», отсутствующий в первоначальных материалах заявки (см. подпункт 4 пункта 20 Правил ИЗ).

В особом мнении, поступившем в палату по патентным спорам 25.11.2010, патентообладателем представлены доводы, которые по существу повторяют доводы, изложенные в отзыве и корреспонденции, поступившей 27.10.2010. В отношении известности признака «глубина расположения границы летнего термоклина», следует отметить, что он подробно рассмотрен выше. Что касается одновременного выращивания нескольких видов гидробионтов на одном устройстве, то из диссертации [1] известно выращивание молоди краба на установках марикультуры, в садках которых выращивается гребешок (см. стр. 203, 204).

Корреспонденция, поступившая от патентообладателя 17.12.2010, по существу повторяет доводы, изложенные в особом мнении и письме, поступившем в палату по патентным спорам 27.10.2010. Кроме того, в ней отмечено, что, по мнению патентообладателя, были допущены процессуальные нарушения, связанные с изменением состава коллегии и оформлением протоколов заседаний коллегии палаты по патентным спорам.

Доводы, касающиеся известности признаков, подробно рассмотрены выше.

Что касается мнения патентообладателя о допущении процессуальных нарушений, то здесь необходимо отметить следующее.

Изменение состава коллегии предусмотрено пунктом 4.1 Правил ППС, при этом рассмотрение возражения начинается сначала. На заседаниях коллегий лица, участвующие в рассмотрении, были проинформированы о данном обстоятельстве, однако коллегией было предложено не заслушивать доводы возражения и отзыва на возражение вновь, поскольку новый член коллегии был ознакомлен со всеми материалами дела заявки. Каких-либо возражений от сторон по данному вопросу не поступило.

При этом целесообразно подчеркнуть, что состав коллегии, включая председательствующего и ответственного за рассмотрение, в соответствии с пунктом 4.1 Правил ППС утверждается руководителем палаты по патентным спорам. Положение о том, что председательствующим и ответственным за рассмотрение возражение не может быть одно и то же лицо не предусмотрено Правилами ППС.

Что касается доводов патентообладателя, относящихся к ведению протоколов заседаний коллегий, то протоколы были оформлены согласно требованиям пункта 4.7 Правил ППС.

В отношении телеграммы от 15.12.2010 с просьбой о рассмотрении пояснений патентообладателя необходимо отметить, что доводы патентообладателя рассмотрены выше.

Учитывая изложенное коллегия палаты по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 19.04.2010, патент Российской Федерации на изобретение №2149541 признать недействительным полностью.