

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 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 Бевза Сергея Владимировича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 21.12.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2627050, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2627050 на изобретение «Комбинированный фейерверк, изготовленный путем прессования» выдан по заявке № 2014127635/03 с приоритетом от 12.11.2012 на имя компании ЛИУЯН ИХЭЛУН ФАЙЕРВОРКС ГРУП. КО., ЛТД (Китай) (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой изобретения:

«1. Комбинированный фейерверк, изготовленный методом прессования и содержащий ряд параллельных цилиндрических полостей, равномерно распределенных в основном корпусе, при этом верхние отверстия цилиндрических полостей открыты, а нижние отверстия

цилиндрических полостей заделаны, пиротехнические составы, предназначенные для запуска фейерверка, и элементы, предназначенные для создания эффекта, размещаются в цилиндрических полостях, в заделанных концах цилиндрических полостей имеются каналы, предназначенные для поджигания, проходящие насквозь через дно основного корпуса, и нижние отверстия каналов поджигания расположены в пазу для огнепроводного шнура, при этом отсекающий паз расположен между нижними отверстиями каналов поджигания в пазу для огнепроводного шнура и огнепроводный шнур герметизирован при помощи герметика.

2. Комбинированный фейерверк по п. 1, в котором отсекающий паз расположен на дне внутренней полости паза для огнепроводного шнура.

3. Комбинированный фейерверк по п. 2, в котором ширина отсекающего паза больше ширины паза для огнепроводного шнура.

4. Комбинированный фейерверк по п. 2 или 3, в котором отсекающий паз представляет собой прямоугольное глухое отверстие.

5. Комбинированный фейерверк по п. 1, в котором по периметру дна основного корпуса проходит рама, выполненная в виде выступов, и в этой раме имеется несколько прорезей, предназначенных для вентиляции и снижения давления.

6. Комбинированный фейерверк по п. 1, в котором герметик содержит следующие компоненты в весовых частях: 1-2 части влагонепроницаемого изолирующего вещества и 2-4 части порошка кальция и магния.

7. Комбинированный фейерверк по любому из пп. 1, 2, 3, 5 или 6, в котором в заделанном конце каждой цилиндрической полости имеется канал для поджигания, проходящий насквозь через дно основного корпуса, паз для огнепроводного шнура представляет собой непрерывный паз, выполненный как одно целое, а нижнее отверстие каждого канала для поджигания расположено в выполненном как одно

целое пазу, при этом отсекающий паз расположен между нижними отверстиями.

8. Комбинированный фейерверк по п. 7, в котором канал для поджигания представляет собой конусообразный канал, у которого вершина конуса направлена ко дну основного корпуса, а основание конуса обращено в сторону внутреннего дна цилиндрической полости.

9. Комбинированный фейерверк по п. 7, в котором углы непрерывного паза, выполненного как одно целое, представляют собой дуги окружности.

10. Комбинированный фейерверк по любому из пп. 1, 2, 3, 5 или 6, в котором в заделанном конце каждой цилиндрической полости имеется два канала для поджигания, проходящих насквозь через дно основного корпуса, один из которых является каналом для ввода огнепроводного шнура, а другой - каналом для вывода огнепроводного шнура, паз для огнепроводного шнура включает множество отдельных пазов, расположенных с интервалами друг от друга; у всех каналов для поджигания, за исключением канала для ввода огнепроводного шнура, соединенного с поджигаемым огнепроводным шнуром, и канала для вывода огнепроводного шнура, соединенного с резервным поджигаемым огнепроводным шнуром, нижние отверстия канала для ввода огнепроводного шнура в одной цилиндрической полости и канала для вывода огнепроводного шнура в другой соседней цилиндрической полости расположены в одном и том же отдельном пазу; отсекающий паз расположен между этими двумя нижними отверстиями.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень», а также наличием в формуле изобретения

по этому патенту признаков, отсутствующих в описании и формуле на дату подачи заявки.

В возражении обращается внимание на то, что формула изобретения по оспариваемому патенту включает в себя признаки «изготовленный методом прессования» и «герметик содержит порошок кальция и магния», которые отсутствовали на дату подачи заявки в ее описании и формуле. В подтверждение данного мнения к возражению была приложена международная публикация WO 2014/071713 A1 заявки PCT, по которой был выдан оспариваемый патент, а также ее перевод с китайского языка (далее – [1]).

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении приведены доводы о невозможности изготовления комбинированного фейерверка методом прессования. По мнению лица, подавшего возражение, отсутствуют средства и методы для изготовления прессованием изделия, состоящего из нескольких отличающихся материалами элементов, а именно для изготовления фейерверка одновременно состоящего из корпуса, пиротехнического состава, элементов для создания эффекта и огнепроводного шнура. При этом лицо, подавшее возражение, выражает мнение о том, что только пиротехнический состав может быть подвергнут прессованию, однако «... возможность изготовления корпуса или огнепроводного шнура методом прессования не очевидна для специалиста ...».

Кроме того, в возражении приводятся доводы в отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники следующих источников информации:

- патентный документ Китая № 201037748 Y, опубл. 19.03.2008 (далее – [2]);
- патентный документ Китая № 101158565 A, опубл. 09.04.2008

(далее – [3]);

– патентный документ Испании № 1022725, опубл. 16.05.1993

(далее – [4]);

– патентный документ Китая № 201945251, опубл. 23.05.1985

(далее – [5]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого отзыв на возражение на дату заседания коллегии, состоявшегося 14.03.2019, не поступил.

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

С учетом даты (12.03.2013) подачи международной заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 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 имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не

следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

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 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1384 Кодекса дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются, но могут быть представлены заявителем в качестве самостоятельной заявки.

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 соответствии с подпунктом 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании продукта.

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, содержащемся 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.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.1 Регламента ИЗ если установлено, что 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.

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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- 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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых

заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с пунктом 1 пункта 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.

В соответствии с пунктом 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов, касающихся наличия в формуле изобретения по оспариваемому патенту признаков, отсутствующих в описании и формуле на дату подачи заявки, показал следующее.

Оспариваемый патент был выдан по заявке, поданной в соответствии с Договором о патентной кооперации (РСТ), т.е. датой подачи данной заявки является дата 12.03.2013 подачи международной заявки РСТ, официальная публикация [1] которой была осуществлена 15.05.2014 на китайском языке. Данный текст полностью соответствует тексту первоначальной заявки Китая, по дате подачи которой был установлен приоритет изобретения по оспариваемому патенту.

Представленный лицом, подавшим возражение, перевод заявки [1] с китайского языка был выполнен машинным компьютерным способом. В виду того, что качество машинных переводов не всегда достаточно для

принятия ответственных решений, членами коллегии для проверки доводов возражения были привлечены онлайн-словари, расположенные на следующих Интернет-ресурсах: bkrs.info, cidian.ru и www.zhonga.ru.

В отношении довода возражения об отсутствии в первоначальных материалах заявки признаков «изготовленный методом прессования» нужно отметить следующее. Согласно представленному с возражением переводу заявки [1] вместо данного признака содержались лишь признаки «отлитый под давлением» и «формованный». Однако, членами коллегии было установлено, что упомянутый признак на китайском языке выражен следующим образом «模压成型», что согласно упомянутым онлайн-словарям может быть переведено, в частности, и как «формованное прессованием». Соответственно нет оснований для признания признака вышеприведенной формулы «изготовленный методом прессования» отсутствующим в описании и формуле на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Что касается довода возражения об отсутствии в первоначальных материалах заявки признаков «герметик содержит порошок кальция и магния», то нужно отметить следующее. Общеизвестно, что порошки металлов кальция и магния имеют высокую химическую активность и являются взрывопожароопасными, что обуславливает абсурдность их добавления в герметик, который, согласно материалам оспариваемого патента, предусмотрен в предложенной конструкции с целью предотвращения распространения пламени. При этом следует отметить, что данный признак выражен в заявке [1] на китайском языке следующим образом «双飞粉», что согласно упомянутым онлайн-словарям переводится, как «карбонат кальция». Общеизвестно, что карбонат кальция, по сути, мел, широко используется в качестве наполнителя различных строительных материалов, в том числе и герметиков. Таким образом, формула изобретения по оспариваемому патенту включает в себя признаки «герметик содержит порошок кальция

и магния», которые изменяют сущность заявленного изобретения, т.к. отсутствовали на дату подачи заявки, по которой был выдан данный патент, в ее формуле и описании.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать оспариваемый патент недействительным на основании положений подпункта 3 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса в редакции, действовавшей на дату подачи возражения.

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

Согласно вышеприведенной формуле, изобретение по оспариваемому патенту представляет собой фейерверк, состоящий из пиротехнического состава и элементов для создания эффекта, помещенных в корпус и снабженных огнепроводным шнуром для поджигания. При этом формула изобретения по оспариваемому патенту включает в себя признак, характеризующий данный фейерверк, как «изготовленный методом прессования». Однако, патентообладателем ни в описании к оспариваемому патенту, ни в процессе рассмотрения возражения, не было приведено сведений о том, какими средствами и методами предполагается изготавливать предложенное многокомпонентное изделие посредством прессования. То есть, не приведено сведений об инструментарии и технологии предполагаемого воздействия на части данного изделия с целью получения предложенного фейерверка.

Таким образом, отсутствуют сведения о средствах и методах, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в вышеприведенной формуле изобретения. Следовательно, возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию

патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», нужно отметить следующее.

Патентные документы [2] – [5], будучи опубликованными до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, могут быть включены в уровень техники для целей оценки соответствия данного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В патентном документе [2] раскрыта конструкция корпуса для комбинированного фейерверка, в которой сформированы полости для пиротехнического состава с подведенным к ним огнепроводным шнуром. Таким образом, из патентного документа [2] известно средство того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту, а именно комбинированный фейерверк.

Корпуса для комбинированного фейерверка, известный из патентного документа [2], выполнен методом прессования из переработанного пластика таким образом, что содержит ряд параллельных цилиндрических полостей (обозначено позицией поз.1), равномерно распределенных в этом корпусе. При этом в известном решении, также как и в фейерверке по оспариваемому патенту, верхние отверстия цилиндрических полостей (поз.1) корпуса открыты, а нижние отверстия цилиндрических полостей заделаны. Данные цилиндрические полости предназначены для размещения пиротехнических составов, обеспечивающих запуск фейерверка, и элементов для создания эффекта.

В корпусе фейерверка, известного из патентного документа [2], также как и в изобретении по оспариваемому патенту, в заделанных концах цилиндрических полостей (поз.1) имеются каналы (поз.9), предназначенные для поджигания, проходящие насквозь через дно корпуса. Нижние отверстия каналов поджигания (поз.9) расположены в цилиндрических пазах, сформированных с донной стороны заделанных

концов цилиндрических полостей (поз.1) посредством противопожарной стенки (поз.8). Упомянутые цилиндрические пазы совместно с пазами (поз.3), прорезанными в стенке (поз.8), предназначены для размещения огнепроводного шнура. На фиг.2 и 3 графических материалов к патентному документу [2] изображены соответственно разрез корпуса фейерверка вдоль осей цилиндрических полостей (поз.1) и вид снизу на дно корпуса. Согласно упомянутым графическим материалам между принадлежащих соседним цилиндрическим полостям (поз.1) отверстиями каналов поджигания (поз.9) предусмотрены отсекающие пазы, сформированные посредством соседних противопожарных стенок (поз.8).

Отличие изобретения по оспариваемому патенту от технического решения, известного из патентного документа [2], заключается в том, что огнепроводный шнур герметизирован при помощи герметика.

Однако, в патентном документе [5] описана конструкция комбинированного фейерверка, в которой нижние отверстия каналов поджигания (поз.3) ряда параллельных цилиндрических полостей (поз.2) расположены в пазу (поз.4), предназначенном для размещения огнепроводного шнура. При этом огнепроводный шнур, также как и в изобретении по оспариваемому патенту, герметизирован в пазу (поз.4) при помощи герметика.

Следует отметить, что герметизация огнепроводного шнура при помощи герметика в техническом решении по патентному документу [5] обеспечивает достижение того же технического результата, что указан и в описании к оспариваемому патенту, а именно предотвращает неконтролируемое распространение пламени, тем самым обеспечивая успешное осуществление задуманного эффекта запуска.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы оспариваемого патента, не может быть признано соответствующим

условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники технических решений, описанных в патентных документах [2] и [5].

Ввиду сделанного выше вывода источники информации [3] и [4] не анализировались.

В отношении зависимых пунктов 2 - 10 формулы оспариваемого патента можно отметить, что в описании к этому патенту отсутствуют сведения, позволяющие оценить существенность признаков зависимых пунктов формулы этого патента с точки зрения возможности достижения указанного в нем технического результата.

При этом сделанный выше вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «изобретательский уровень» не позволяет осуществить устранение причин такого вывода путем внесения в формулу данного патента изменений, т.к. данные изменения приведут к расширению объема охраны.

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

удовлетворить возражение, поступившее 21.12.2018, патент Российской Федерации на изобретение № 2627050 признать недействительным полностью.