

Палата по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 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 Абарникова А.Е. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.03.2010, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2317139, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2317139 на группу изобретений "Способ ручного смешивания компонентов для получения продукта на месте применения и пленочный контейнер-смеситель для осуществления способа" выдан по заявке №2006107426/12 с приоритетом от 10.03.2006 на имя Копелиовича Бориса Августовича со следующей формулой изобретения:

«1. Способ ручного смешивания компонентов для получения продукта на месте применения в пленочном контейнере-смесителе, секционированном для хранения этих компонентов с помощью герметичной перегородки путем многократного ручного воздействия методом встряхивания на общую камеру смешивания, образуемую устранением герметичной перегородки, отличающийся тем, что смешивание компонентов ведут путем многократного интенсивного встряхивания или взбалтывания содержимого общей камеры, которая имеет временную жесткость или формоустойчивость, временный максимальный внутренний объем и наполнена наряду с компонентами также инертным или активным газом под избыточным давлением, взятым в объеме от 0,1 до 1,0 части от суммарного объема смешиваемых компонентов.

2. Способ ручного смешивания компонентов по п.1, отличающийся тем, что наполнение общей камеры инертным или активным газом проводят путем предварительного заполнения, по меньшей мере, одной

основной секции компонентом и указанным газом или заполняют этим газом вспомогательную секцию, и последующего сворачивания края или конечной части общей камеры до придания ей максимального внутреннего объема и необходимой временной жесткости или формоустойчивости, и/или наполнение общей камеры инертным или активным газом до максимального объема и придания ей необходимой временной жесткости или формоустойчивости проводят путем его подачи извне, в момент подготовки общей камеры к перемешиванию компонентов, через отдельное устройство или через устройство для извлечения продукта из контейнера-смесителя.

3. Пленочный контейнер-смеситель для получения продукта из многокомпонентной системы по способу п.1 или 2, состоящий из пленочных секций, соединенных через герметичную перегородку и содержащих компоненты для получения целевого продукта путем их смешивания в общей камере после устранения герметичной перегородки, и устройства для извлечения продукта, отличающийся тем, что, по меньшей мере, одна секция содержит инертный или активный газ, взятый в объеме от 0,1 до 1,0 части от суммарного объема смешиваемых компонентов, который обеспечивает общей камере временный максимальный внутренний объем, необходимую временную жесткость или формоустойчивость и временный свободный объем в момент встряхивания ее содержимого, и/или пленочный контейнер-смеситель содержит часть своего корпуса для образования устройства подачи в общую камеру инертного или активного газа извне, и/или пленочный контейнер-смеситель содержит устройство для извлечения продукта из контейнера-смесителя, которое одновременно служит устройством для подачи инертного или активного газа в общую камеру извне.

4. Пленочный контейнер-смеситель по п.3, отличающийся тем, что контейнер-смеситель содержит расположенный в зоне геометрического центра общей камеры активатор-сетку.

5. Пленочный контейнер-смеситель по п.3, отличающийся тем, что

устройство для подачи в общую камеру инертного или активного газа извне выполнено на принципе самовсасывания в виде свободного прохода, или канала, или отверстия, образуемого за счет удаления части, преимущественно угловой, корпуса контейнера-смесителя, и/или образуемого за счет устранения дополнительной герметичной перегородки или образуемого в устройстве для извлечения конечного продукта из контейнера-смесителя; максимальный внутренний объем общей камеры установлен из соотношения $V_{вн} \geq \sum V_{к} + \Delta V_{п} = (1,1?2,0) \sum V_{к}$,

где $V_{вн}$ - максимальный внутренний объем общей камеры,

$\sum V_{к}$ - суммарный объем смешиваемых компонентов,

$\Delta V_{п}$ - прирост внутреннего объема за счет устранения герметичной перегородки и реализации формоустойчивости конструкции; по меньшей мере, одна из стенок секции, является формоустойчивой в целом или по своему периметру, и/или герметичная перегородка, разделяющая основные секции, является формоустойчивой по своему периметру, и/или контейнер-смеситель содержит дополнительные формоустойчивые элементы, позволяющие реализовать указанный принцип самовсасывания, и/или контейнер-смеситель содержит захваты для изменения его внутреннего объема воздействием извне в виде колец, и/или выступов, и/или прорезей.

6. Пленочный контейнер-смеситель по п.3, отличающийся тем, что максимальный внутренний объем общей камеры смешивания установлен из соотношения $V_{вн} \geq 2 \sum V_{к}$.

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с п. 2 ст. 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условию патентоспособности «промышленная применимость».

По мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы.

В возражении обращается внимание на то, что в описании к оспариваемому патенту приведен только один пример осуществления изобретения, касающийся случая предварительного заполнения камеры газом, сведений о других вариантах заполнения камеры – заполнение газом извне и совместное заполнение предварительно и извне в описании не содержится.

В возражении также приведен подробный анализ ряда альтернативных групп признаков зависимого п. 2, касающийся двух последовательных операций заполнения камеры газом: наполнение камеры инертным (или активным) газом путем предварительного ее заполнения и/или наполнение общей камеры инертным (или активным) газом до максимального объема путем подачи его извне.

В возражении также содержатся доводы, касающиеся того, что отмеченные выше признаки зависимого п. 2 формулы по оспариваемому патенту противоречат признакам способа по независимому п. 1.

При этом лицо, подавшее возражение, просит признать изобретение по оспариваемому патенту недействительным частично в части независимого п. 3 (которому подчинены пункты 1, 2), вследствие несоответствия вышеуказанных признаков формулы условию патентоспособности «промышленная применимость».

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В отзыве патентообладателя, представленном на заседании коллегии, указано, что способ, охарактеризованный в независимом п. 1 формулы, осуществим, несмотря на раскрытие в описании только одного из «методов придания камере жесткости и формоустойчивости».

Патентообладатель также считает, что из «формулировки» п. 2 формулы «ясно», что максимальный внутренний объем и необходимая временная жесткость и формоустойчивость общей камеры достигаются

при предварительном заполнении отдельных секций только вследствие сворачивания края или оконечной части общей камеры после объединения секций в одну общую камеру перед использованием контейнера-смесителя.

По мнению патентообладателя, в случае реализации способа с использованием признаков: наполнение камеры инертным или активным газом путем предварительного ее заполнения и/или наполнение общей камеры инертным или активным газом до максимального объема путем подачи его извне «оператор, если ему кажется, что сворачиванием нужная жесткость камеры не достигается, дополнительно подает в общую камеру газ извне».

В отзыве также указано, что «производственный опыт патентообладателя показывает, что использование альтернативы «и» целесообразно в условиях, когда хранение, транспортировка и применение подготовленного в цеховых условиях контейнера происходит при повышенных летних температурах», при которых необходимо стравливание избыточного давления из контейнера.

Патентообладатель также считает, что отсутствие в описании примеров реализации способа с использованием альтернативных признаков может являться недостатком описания, но ни в коей мере не свидетельствует об отсутствии в указанном описании методов и средств для реализации группы изобретений по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с

изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82 и зарегистрированными в Министерстве юстиции РФ 30.06.2003 №4852, с изменениями, внесенными приказом Роспатента от 11 декабря 2003 №161, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 17.12.2003 № 5334 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с п. 19.5.1.(2) Правил 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), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах 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.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных (пункт 3.2.4.5 настоящих Правил), а также устанавливается, являются ли приведенные примеры достаточными, чтобы вывод о соблюдении указанного требования распространялся на разные частные формы реализации признака, охватываемые понятием, приведенным заявителем в формуле изобретения.

Согласно п. 19.5.1.(3) Правил 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 п. 19.5.4.(2) Правил ИЗ в том случае, когда установлена патентоспособность изобретения в отношении независимого пункта формулы, имеющей зависимые пункты, необходимо убедиться, что изобретение, охарактеризованное с привлечением признаков зависимых пунктов, соответствует условию промышленной применимости.

Согласно п. 3.2.4.5. Правил ИЗ в разделе «осуществление изобретения» показывается, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения, предпочтительно путем приведения примеров, и со ссылками на чертежи или иные графические материалы, если они имеются.

Согласно п. 3.3.2.5. Правил ИЗ зависимый пункт формулы изобретения содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков

изобретения, приведенных в независимом пункте, признаками, характеризующими изобретение лишь в частных случаях его выполнения или использования.

Для изобретения, сущность которого характеризуется с использованием признака, выраженного общим понятием, в частности представленного на уровне функционального обобщения, описывается средство для реализации такого признака или методы его получения, либо указывается на известность такого средства или методов его получения.

Согласно п. 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение.

Существо группы изобретений по оспариваемому патенту выражено в приведённой выше формуле.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, было установлено следующее.

Как отмечено в возражении, в описании к оспариваемому патенту не раскрыты средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы.

Согласно независимому п. 1 формулы по оспариваемому патенту, при осуществлении способа смешивания в пленочном контейнере-смесителе, наполненном смешиваемыми компонентами, устраняют разделяющую их

герметичную перегородку, образуя общую камеру смешивания с временным максимальным внутренним объемом, обладающую временной жесткостью или формоустойчивостью и содержащую инертный или активный газ под избыточным давлением. Смешивание содержимого камеры производят путем ее многократного интенсивного встряхивания или взбалтывания.

Таким образом, согласно способу по п. 1 формулы газ присутствует лишь в камере без перегородки.

При этом в способе по п. 1 оговаривается наличие двух операций: устранение герметичной перегородки и встряхивание камеры.

В описании к группе изобретений по оспариваемому патенту приведен единственный пример реализации, причем данный пример касается выполнения пленочного контейнера-смесителя и в нем отсутствует описание последовательности проведения операций способа и условия проведения этих операций.

Согласно указанному примеру, контейнер содержит устройство для извлечения продукта, через которое в него подаются компоненты А, Б и воздух, механический зажим «скоба в скобе», который перетягивает контейнер. Для получения продукта зажим снимается, контейнер сворачивают до придания ему временной жесткости и формоустойчивости, после чего осуществляют его многократное встряхивание.

Следует отметить, что известный из примера механический зажим, охватывающий, сжимающий пленочный контейнер, не может быть охарактеризован термином «перегородка», поскольку известно, что перегородка - это то, что отделяет одно от другого, является преградой между чем-нибудь (Толковый словарь русского языка. 4-е издание, С.И. Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва, 2001, стр. 502).

Кроме того, перегородкой называется легкая стенка, разделяющая какое-нибудь пространство на части (Толковый словарь русского языка. Под редакцией Д.Н.Ушакова. Москва. Вече. Мир Книги. Том 2, стр. 320).

Таким образом, согласно приведенным определениям, перегородка - это отдельный функциональный элемент.

При этом использование устройства, перетягивающего контейнер, приводит к соприкосновению его стенок и образованию двух отдельных секций, без наличия перегородки как отдельного конструкционного элемента.

Таким образом, в примере реализации, описанном в оспариваемом патенте не раскрыто, каким образом перегородка может быть изъята без нарушения герметичности контейнера, в случае, понимания под этим термином элемента, разделяющего пространство камеры на две части и общего для обеих камер.

Следует отметить, что в описании также не раскрыта возможность осуществления способа смешивания в случае наполнения пленочного контейнера активным газом под избыточным давлением, а именно, не приведены какие-либо средства, позволяющие предотвратить взаимодействие газа и компонентов А, Б и образование новых веществ вместо исходных компонентов.

Таким образом, следует согласиться с лицом, подавшим возражение, что в описании к группе изобретений по оспариваемому патенту отсутствуют примеры реализации способа по п. 1 указанного патента, показывающие последовательность действий над пленочным контейнером-смесителем, условия проведения этих действий, конкретные режимы, используемые при этом материальные средства.

На основании вышесказанных доводов следует, что возражение содержит основания, позволяющие сделать вывод о том, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют средства и методы для осуществления изобретения по независимому п. 1.

При анализе признаков формулы к оспариваемому патенту в части зависимого п. 2 можно сделать вывод, что операция подачи инертного или активного газов в контейнер для наполнения камеры до максимального объема и придания ей необходимой временной жесткости

или формоустойчивости противоречит признакам независимого п. 1, поскольку согласно этому пункту общая камера имеет временный максимальный объем, а не максимальный объем, кроме того, в п. 1 формулы временный максимальный объем, временная жесткость или временная формоустойчивость охарактеризованы в качестве свойства общей камеры и не являются результатом наполнения ее газом.

Согласно одной из групп альтернативных признаков по пункту 2 формулы после предварительного заполнения контейнера-смесителя компонентами, инертным или активным газом под избыточным давлением, устранения перегородки и достижения общей камерой максимального временного объема осуществляют сворачивание края или оконечной части общей камеры до придания ей максимального внутреннего объема.

Следует отметить, что данный признак содержит явное противоречие, поскольку сворачивание края или оконечной части пленочного контейнера приведет к уменьшению его внутреннего объема, а не к его увеличению.

Кроме того, при достижении общей камерой максимального временного объема, нахождение в ней активного или инертного газа под избыточным давлением будет препятствовать сворачиванию края или оконечной части пленочного контейнера.

На основании вышесказанного следует согласиться с доводом лица, подавшего возражение, об отсутствии в описании к оспариваемому патенту средств и методов для осуществления группы изобретений по зависимому п. 2 формулы.

При анализе признаков формулы в части независимого п. 3 к оспариваемому патенту, было установлено, что он включает все признаки п.п. 1 и 2.

Из единственного примера реализации, приведенного в описании к оспариваемому патенту, известен пленочный контейнер-смеситель на наружной части которого установлен механический зажим «скоба в

скобе», причем контейнер содержит устройство для извлечения продукта, через которое контейнер заполняется компонентами А, Б и воздухом.

Следует отметить, что известный из примера механический зажим, охватывающий, сжимающий пленочный контейнер, не может быть охарактеризован термином «перегородка», поскольку известно, что перегородка - это то, что отделяет одно от другого, является преградой между чем-нибудь (Толковый словарь русского языка. 4-е издание, С.И. Ожегов и Н.Ю.Шведова, Москва, 2001, стр. 502).

Кроме того, перегородкой называется легкая стенка, разделяющая какое-нибудь пространство на части (Толковый словарь русского языка. Под редакцией Д.Н.Ушакова. Москва. Вече. Мир Книги. Том 2, стр. 320).

Таким образом, согласно приведенным определениям, перегородка, это отдельный функциональный элемент.

При этом использование устройства, перетягивающего контейнер, приводит к соприкосновению его стенок и образованию двух отдельных секций, без наличия перегородки как отдельного конструкционного элемента.

Таким образом, в примере реализации, описанном в оспариваемом патенте не раскрыто, каким образом перегородка может быть изъята без нарушения герметичности контейнера, в случае, понимания под этим термином элемента, разделяющего пространство камеры на две части и общего для обеих камер.

Следовательно, в описании к оспариваемому патенту отсутствует пример реализации контейнера, содержащего герметичную перегородку и инертный или активный газ под избыточным давлением, а также имеющего общую камеру, в которой достигнут временный максимальный объем, необходимая временная жесткость и формоустойчивость.

Кроме того, согласно независимому п. 3 формулы инертный или активный газ закачивается в одну секцию контейнера в объеме от 0,1 до

1,0 части от суммарного объема смешиваемых компонентов и обеспечивает общей камере временный максимальный внутренний объем, необходимую временную жесткость и формоустойчивость, а также контейнер содержит устройство для подачи инертного или активного газов извне.

Следует отметить, что вышеуказанные признаки п. 3 противоречат признакам п.1 в котором указано, что инертный или активный газ в объеме от 0,1 до 1,0 части от суммарного объема смешиваемых компонентов наполняет общую камеру, а не секцию, и временный максимальный внутренний объем, необходимая временная жесткость и формоустойчивость достигаются в общей камере независимо от подачи инертного или активного газа.

Существует еще одно противоречие между п.п.1 и 3 формулы заключающееся в том, что при наличии в общей камере инертного или активного газа под избыточным давлением, а также при достижении временного максимального внутреннего объема, временной жесткости или формоустойчивости, подача в нее инертного или активного газа извне невозможна.

Кроме того, следует отметить, что в п. 3 формулы по оспариваемому патенту содержится ряд признаков, невозможность реализации которых в рамках описания к оспариваемому патенту проанализирована выше (например, устранение герметичной перегородки, наполнение общей камеры инертным или активным газом проводят путем предварительного заполнения, по меньшей мере, одной основной секции компонентом и указанным газом или заполняют этим газом вспомогательную секцию, и последующего сворачивания края или оконечной части общей камеры до придания ей максимального внутреннего объема и необходимой временной жесткости или формоустойчивости, и/или наполнение общей камеры инертным или активным газом до максимального объема и

придания ей необходимой временной жесткости или формоустойчивости проводят путем его подачи извне).

Таким образом, в описании к предложенному устройству по независимому п. 3 формулы, не приведены средства и методы, с помощью которых возможно его осуществление.

На основании вышеуказанного можно согласиться с доводами лица, подавшего возражение, об отсутствии средств и методов для осуществления всех пунктов формулы по оспариваемому патенту и, следовательно, не соответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Относительно доводов патентообладателя, представленных в корреспонденции от 25.08.2010, касающихся того, что со стороны коллегии палаты по патентным спорам было правомерно предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, исключив одну из альтернатив п. 2 формулы и признать патент недействительным частично, исключив из нее объект «способ» необходимо отметить следующее.

Исключение зависимого пункта 2 формулы и ссылок на п.п. 1,2 в пункте 3 формулы, не приведет к устранению причин, послуживших основанием для вывода о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду изложенных выше причин.

При этом представляется целесообразным также отметить, что в описании к оспариваемому патенту отсутствует какой-либо пример реализации способов и отдельных операций по п. 2 формулы, в частности, не упомянуто как обеспечить интервал изменения объема инертного или активного газа, подаваемого в общую камеру - от 0,1 до 1,0 части от суммарного объема смешиваемых компонентов.

По поводу мнения патентообладателя о том, что на заседании коллегии ему задавались вопросы «по формулировкам п.п. 1, 3 формулы, по которым в возражении не содержалось никаких доводов», и согласно

п. 4.8 Правил ППС он должен был быть ознакомлен с этими «дополнительными обстоятельствами», необходимо указать следующее.

На заседании коллегии все заданные патентообладателю вопросы касались уяснения существа группы изобретений по оспариваемому патенту, а именно, выяснения технической сущности признаков формулы, составленной в самом общем виде. Мнение патентообладателя об отсутствии в возражении доводов, касающихся п.п. 1,3 формулы, не соответствует действительности, поскольку в возражении помимо просьбы о признании изобретения недействительным частично, есть указание об отсутствии средств и методов, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы, а, следовательно, о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 25.03.2010, патент Российской Федерации на изобретение № 2317139 признать недействительным полностью.