

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Мякининой Е.В. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 26.05.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2619904, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2619904 на изобретение «Конвейерная печь» выдан по заявке № 2014137456 с приоритетом от 17.02.2012 на имя компании «ОВЕНШН, ИНК.», (US) (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Печь, содержащая:

корпус, имеющий полость и первое и второе отверстия;

бесконечную конвейерную ленту для размещения и транспортировки пищевых изделий в полость и из нее через первое и второе отверстия, при этом бесконечная конвейерная лента включает в себя секции загрузки и выгрузки пищевых продуктов;

первую и вторую дверцы печи для закрывания первого и второго отверстий соответственно, чтобы предотвратить выпуск тепла изнутри полости через первое и второе отверстия во время работы печи; и

источник тепла для подачи тепла в полость для нагрева пищевого изделия, помещенного на участок бесконечной конвейерной ленты, расположенный внутри полости.

2. Печь по п. 1, в которой бесконечная конвейерная лента имеет возможность останавливаться во время операции тепловой обработки.

3. Печь по п. 1, в которой бесконечная конвейерная лента имеет возможность возвратно-поступательного перемещения для увеличения зоны действия потока горячего воздуха на пищевое изделие, помещенное на бесконечную конвейерную ленту, во время операции тепловой обработки.

4. Печь по п. 1, которая включает в себя панель управления для получения указаний по тепловой обработке.

5. Печь по п. 1, которая включает в себя впуск воздуха для приема воздуха из полости.

6. Печь по п. 5, которая включает в себя нагреватель для нагрева воздуха, получаемого из впуска воздуха.

7. Печь по п. 6, которая включает в себя вентилятор для возврата горячего воздуха в полость.

8. Печь по п. 1, в которой полость включает в себя первую камеру и первый соплодержатель, имеющий множество сопел.

9. Печь по п. 8, в которой полость включает в себя вторую камеру и второй соплодержатель, имеющий множество сопел».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- правовое заключение патентно-правовой фирмы «Петухов и партнеры» № 169-2020 от 13.08.2020 (далее – [1]);

- выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-21-143949285 от 12.05.2021 (далее – [2]);

- патентный документ US 5197375, дата публикации 30.03.1993 (далее – [3]);

- патентный документ US 20050132899 A1, дата публикации 23.06.2005 (далее – [4]);

- патентный документ US 4389562, дата публикации 21.06.1983 (далее – [5]);

- патентный документ US 8609167, дата публикации 17.12.2013 (далее – [6]);

- патентный документ US 20070137633 A1, дата публикации 21.06.2007 (далее – [7]);

- патентный документ US 8413646, дата публикации 09.04.2013 (далее – [8]);

- патентный документ US 20060191918 A1, дата публикации 31.08.2006 (далее – [9]);

- патентный документ US 8502124, дата публикации 06.08.2013 (далее – [10]);

- патентный документ US 8281779, дата публикации 09.10.2012 (далее – [11]);

- патентный документ EP 1442660 A1, дата публикации 04.08.2004 (далее – [12]);

- копии дипломов переводчика и выписка из ЕГРЮЛ № ЮЭ9965-21-143821286 от 12.05.2021 (далее – [13]).

Также в возражении упомянуты следующие источники информации, которые не были представлены с возражением:

- патентный документ US 2009223503 A1, дата публикации 10.09.2009 (далее – [14]);

- патентный документ US 2005205547 A1, дата публикации 22.09.2005 (далее – [15]);

- патентный документ US 2011114634 A1, дата публикации 19.05.2011 (далее – [16]);

- патентный документ US 2010227029 A1, дата публикации 09.09.2010 (далее – [17]);

- патентный документ US 2009075224 A1, дата публикации 19.03.2009 (далее – [18]);

- патентный документ US 5253564, дата публикации 19.10.1993 (далее – [19]).

При этом в корреспонденции от 06.07.2021 лицо, подавшее возражение, отметило, что упомянутые в возражении патентные документы [14]-[19] по технической сущности полностью соответствуют патентным документам, представленным с возражением, в связи с чем в корреспонденции от 24.08.2021 выразило мнение о нецелесообразности представления распечатанных копий указанных патентных документов [14]-[19].

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту явным образом следует для специалиста из сведений, содержащихся в источниках информации [3]-[12], [14]-[19], упомянутых в возражении.

Также, по мнению лица, подавшего возражение, в указанных источниках информации раскрыто влияние признаков изобретения по оспариваемому патенту на технический результат, приведенный в описании оспариваемого патента.

В отношении признаков зависимых пунктов 2-9 формулы изобретения по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что они также раскрыты в источниках информации, приведенных в возражении.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения.

Отзыв на доводы возражения от патентообладателя не поступал в ходе делопроизводства.

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 12.10.2021, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы возражения.

На заседании коллегии, состоявшемся 27.10.2021, от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство с просьбой рассматривать патентный документ [8] также и в отношении условия патентоспособности «новизна».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи международной заявки (12.02.2013) правовая база для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, (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 (далее – Регламент), утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 29.10.2008 № 327, зарегистрированным в Минюсте РФ 20.02.2009, рег. № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 25.05.2009 № 21.

Согласно пункту 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. 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 пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения может использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту 3 пункта 10.8 Регламента формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно подпункту 1.1 пункта 10.7.4.3 Регламента 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 осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента 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 подпункту 6 пункта 24.5.2 Регламента, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента 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 изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда 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. Проверка соблюдения указанных условий может включать: 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 6 пункта 24.5.3 Регламента известность влияния отличительных признаков заявленного изобретения на технический результат может быть подтверждена как одним, так и несколькими источниками информации. Допускается привлечение аргументов, основанных на общих знаниях в конкретной области техники, без указания каких-либо источников информации.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента 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.

Согласно подпункту 8 пункта 24.5.3 Регламента, если заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента 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.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента 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, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и дополнительных материалах, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

В возражении и дополнительных материалах лицом, подавшим возражение, отмечено, что в качестве наиболее близкого аналога устройства по независимому пункту формулы изобретения оспариваемого патента может быть принято техническое решение, раскрытое в патентном документе [14]. При этом дополнительно, лицом, подавшим возражение, было выражено мнение о том, что указанному техническому решению в принципе присущи все признаки изобретения по независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Тут следует отметить, что согласно информации, содержащейся на титульном листе патента [8], патентный документ [14], не представленный лицом, подавшим возражение, является заявкой, по которой был выдан патент [8], содержащей, соответственно, сведения о том же самом противопоставленном техническом решении.

Вместе с тем, представленный с возражением патент [8] имеет дату публикации от 09.04.2013, т.е. позже даты приоритета (17.02.2012) изобретения по оспариваемому патенту, в связи с чем не может быть включен в уровень

техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту (см. подпункт 2 пункта 26.3 Регламента).

В отличие от патента [8], заявка [14], упомянутая в возражении, может быть включена в уровень техники для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, поскольку имеет дату публикации от 10.09.2009, т.е. более раннюю, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

При этом анализ патента [8] и заявки [14] показал полное соответствие сведений, содержащихся в оригинальном описании указанных источников информации, и идентичность чертежей, в связи с чем для толкования сущности технического решения, раскрытого в заявке [14], может быть использован перевод, представленный с возражением.

Печь, раскрытая в заявке [14], содержит корпус (12), имеющий полость (16) и первое и второе отверстия (37, 38). Печь содержит конвейерную ленту (102) конвейера (18) с секциями (30, 32, 34) для размещения и транспортировки пищевых изделий в полость (16) и из нее через первое и второе отверстия (37, 38), при этом конвейерная лента включает в себя секции (32, 34) загрузки и выгрузки пищевых продуктов. Также печь содержит первую и вторую дверцы печи (35, 36) для закрывания первого и второго отверстий (37, 38), соответственно, чтобы предотвратить выпуск тепла изнутри полости (16) через первое и второе отверстия (37, 38) во время работы печи (в режиме очистки), а также источник тепла (горелочный блок (42)) для подачи тепла в полость (16) для нагрева пищевого изделия, помещенного на участок конвейерной ленты (102), расположенный внутри полости (16) [см. реферат, абзацы 0029-0031, 0033, 0042-0044, 0049-0051, фиг. 1, 2, 4-10, 13, 15, 16].

Таким образом, печь по оспариваемому патенту отличается от решения, раскрытого в заявке [14], тем, что конвейерная лента является бесконечной и содержит одну секцию.

Также согласно описанию оспариваемого патента первая и вторая дверцы печи для закрывания первого и второго отверстий служат в первую очередь для того, чтобы предотвратить выпуск тепла изнутри полости во время

приготовления пищи (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса), в то время, как использование первой и второй дверцы непосредственно при приготовлении пищи в заявке [14] не предусмотрено.

Таким образом, техническому решению, раскрытому в патентном документе [14], не присущи все признаки изобретения по независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому патенту.

С учетом изложенного можно констатировать, что лицом, подавшим возражение, не приведено доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Что касается оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», то анализ сведений из патентных документов [3]-[7], [9]-[12], [14]-[19] показал, что в качестве наиболее близкого аналога устройства по независимому пункту формулы изобретения оспариваемого патента действительно может быть принято техническое решение, раскрытое в патентном документе [14], характеризующее печь для приготовления пищевых продуктов.

При этом анализ соответствия признаков указанного технического решения, раскрытого в патентном документе [14], и устройства по оспариваемому патенту приведен в настоящем заключении выше.

В отношении указанного выше отличительного признака, касающегося того, что конвейерная лента является бесконечной и содержит одну секцию, необходимо отметить, что, несмотря на то, что конвейер (18), описанный в заявке [14], состоит из трех секций (30, 32, 34), функция и алгоритм работы указанного конвейера (18) абсолютно идентичны бесконечной конвейерной ленте, содержащейся в устройстве по оспариваемому патенту, а именно, размещение на краях конвейера пищевого продукта и непрерывное транспортирование (с различной скоростью и направлением) продукта в зону тепловой обработки с перемещением продукта на другой конец конвейера, т.е.

выполнение конвейера многосекционным позволяет достигнуть тот же самый результат, что приведен в оспариваемом патенте, заключающийся в обеспечении непрерывной тепловой обработки пищевого продукта. Кроме того, согласно фиг. 16 заявки [14] лента каждой из секций конвейера также является бесконечной, а выполнение ее из трех секций обусловлено лишь обеспечением возможности ее складывания для удобства очистки конвейера от остатков продуктов и не связано с ее функционированием в режиме приготовления пищи.

Также следует отметить, что использование бесконечной конвейерной ленты, состоящей из одной секции, для транспортировки (с регулируемой скоростью) пищевых продуктов в зону тепловой обработки печи раскрыто в патентном документе [4] (см. абзацы 0003, 0024, 0028, фиг. 1).

Что касается того, что первая и вторая дверцы печи служат, прежде всего, для закрывания первого и второго отверстий во время приготовления пищи, то указанные признаки также раскрыты в патентном документе [4]. Так, печь, раскрытая в упомянутом источнике информации, содержит перегородки (34, 36), которые служат для закрывания отверстий (22, 24) во время приготовления пищи для уменьшения потерь тепла из полости печи и увеличения тепловой КПД печи (см. абзацы 0003, 0024, 0025, фиг. 1).

Таким образом, из уровня техники, в частности, из патентного документа [4], выявлены отличительные признаки, касающиеся использования односекционной бесконечной конвейерной ленты и касающиеся использования первой и второй дверцы печи для предотвращения выпуска тепла изнутри полости во время приготовления пищи, при этом данный источник информации содержит сведения, подтверждающие известность влияния вышеуказанных признаков на приведенный в описании оспариваемого патента технический результат.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию

патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункты 1 и 2 пункта 24.5.3 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Анализ зависимых пунктов 2-9 формулы изобретения по оспариваемому патенту, проведенный в соответствии с подпунктом 8 пункта 24.5.3 Регламента, показал следующее.

Признаки зависимых пунктов 2-9 формулы, касающиеся, соответственно, того, что конвейерная лента имеет возможность останавливаться во время операции тепловой обработки, конвейерная лента имеет возможность возвратно-поступательного перемещения для увеличения зоны действия потока горячего воздуха на пищевое изделие, помещенное на конвейерную ленту, во время операции тепловой обработки, печь включает в себя панель управления для получения указаний по тепловой обработке, выпуск воздуха для приема воздуха из полости, нагреватель для нагрева воздуха, получаемого из впуска воздуха, и вентилятор для возврата горячего воздуха в полость, а также того, что полость включает в себя первую камеру и первый соплодержатель, имеющий множество сопел, и вторую камеру и второй соплодержатель, имеющий множество сопел, известны, по меньшей мере, из заявки [14] (см. абзацы 0030, 0031, 0043, 0047-0053, 0057-0059, фиг. 2, 3, 5, 7, 9).

При этом следует отметить, что раскрытые в заявке [14] конструктивные элементы выполняют ту же самую функцию, что и аналогичные элементы устройства по зависимым пунктам 2-9 формулы изобретения по оспариваемому патенту, могут работать по тому же алгоритму и направлены на решение тех же задач, т.е. при их функционировании будут достигнуты те же самые эффекты, что и при функционировании устройства по оспариваемому патенту.

Таким образом, включение каких-либо признаков зависимых пунктов 2-9 формулы изобретения по оспариваемому патенту в независимый пункт формулы не позволит изменить вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункты 1 и 2 пункта 24.5.3 Регламента и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В связи с вышесделанным выводом анализ сведений, содержащихся в патентных документах [3], [5]-[7], [9]-[12], [15]-[19], на предмет известности вышеуказанных отличительных признаков изобретения по оспариваемому патенту, а также известности признаков зависимых пунктов 2-9 формулы, не проводился, поскольку данный анализ не изменяет вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается правового заключения [1], представленного лицом, подавшим возражение, то сделанные в нем выводы по существу подтверждают выводы, изложенные в настоящем заключении выше, а все источники информации, приведенные в данном заключении [1], упомянуты в возражении.

В отношении документов [2], [13] следует отметить, что они приведены лицом, подавшим возражение, для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.05.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2619904 признать недействительным полностью.