

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» (далее – Кодекс) 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 ООО «Имидж-Боровичи» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 23.03.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2738599, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2738599 на изобретение «Средство для розжига» выдан по заявке № 2019132785 с приоритетом от 16.10.2019 на имя Грибенюка А.С. (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Средство для розжига, включающее множество волокон горючего древесного материала, покрытое парафином, отличающееся тем, что волокна горючего древесного материала намотаны на промасленный фитиль, который состоит из ряда взаимосвязанных волокон пеньковой веревки, при этом средство для розжига дополнительно покрыто подсолнечным маслом, причем

средство для розжига состоит из указанных компонентов в следующей весовой пропорции (мас. %):

древесина	45-55%
масло подсолнечное	20-30%
фитиль	0,5-3%
парафин	остальное».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

К возражению приложена копия патента RU 2525112 С2, дата публикации 10.08.2014 (далее – [1]), выданного на имя ООО «Имидж-Боровичи», т.е. лица, подавшего возражение.

Как отмечено в возражении, изобретение по оспариваемому патенту и техническое решение, охарактеризованное в патенте [1], являются практически идентичными, в связи с чем изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

По мнению лица, подавшего возражение, единственное отличие средства по оспариваемому патенту заключается в том, что древесные волокна дополнительно опускаются в подсолнечное масло для увеличения времени горения на 2-3 минуты. При этом отмечено, что достоверно не установлено, что погружение древесных волокон в подсолнечное масло увеличивает время горения.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, отмечает в возражении, что патентообладатель использовал средство для розжига по патенту [1], незначительно дополнив способ получения данного средства, а значит, оспариваемый патент является зависимым от патента [1].

Таким образом, лицо, подавшее возражение, выражает мнение о том, что выдача оспариваемого патента привела к нарушению его исключительных прав на изобретение.

В связи с вышеизложенным в возражении выражена просьба отменить решение о выдаче оспариваемого патента, вынести новое решение о признании изобретения по оспариваемому патенту зависимым от изобретения лица, подавшего возражение, и запретить патентообладателю использовать изобретение по оспариваемому патенту без разрешения лица, подавшего возражение.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 03.06.2021, поступил отзыв.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» патентообладатель отмечает, что техническому решению, раскрытому в патенте [1], не присущи все признаки технического решения, охарактеризованного в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Также в отзыве изложены доводы о несогласии с доводами лица, подавшего возражение, касающиеся зависимости изобретения по оспариваемому патенту от изобретения по патенту [1] и запрета на использование изобретения по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (16.10.2019), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на

изобретение и представления отчета о нем (далее - Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1248 Кодекса споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным в случаях:

- несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Кодексом;

- несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

- наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату;

- выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;

- выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с Кодексом, либо без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с Кодексом.

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 70 Правил при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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 пункту 76 Правил проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: определение наиболее близкого аналога изобретения; 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 заявленного изобретения; анализ уровня техники в целях 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 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 пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка 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 отзыве патентообладателя, касающихся оценки изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту и техническое решение, охарактеризованное в патенте [1], являются идентичными.

Так, в патенте [1] раскрыто средство для розжига, включающее множество волокон горючего древесного материала, покрытого парафином (воском). При этом отношение массы парафина к массе горючего древесного материала составляет в процентах (%) от 90:10 до 10:90 [стр. 6, строки 25-29, формула изобретения].

Отличием изобретения по оспариваемому патенту от технического решения, охарактеризованного в патенте [1], является, по меньшей мере, то, что средство для розжига дополнительно покрыто подсолнечным маслом.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из представленного с возражением источника информации, а именно, патента [1], не известна совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому

патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункт 70 Правил).

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

Как следует из возражения, наиболее близким аналогом изобретению по оспариваемому патенту является техническое решение, раскрытое в патенте [1], характеризующее средство для розжига.

Как указано выше, отличием изобретения по оспариваемому патенту от средства, охарактеризованного в патенте [1], является, по меньшей мере, то, что средство для розжига дополнительно покрыто подсолнечным маслом.

Вместе с тем с возражением не были представлены какие-либо дополнительные источники информации, в которых были бы раскрыты решения, имеющие признаки, совпадающие с указанными выше отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту.

Данное обстоятельство было доведено до сведения представителя лица, подавшего возражение, присутствовавшего на заседании коллегии, состоявшегося 03.06.2021, от которого поступило ходатайство о переносе заседания коллегии на более поздний срок с целью представления дополнительных материалов, на основании которых может быть сделан вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Данное ходатайство было удовлетворено и заседание коллегии было перенесено на более поздний срок.

Вместе с тем до очередного заседания коллегии, назначенного на 21.06.2021, лицом, подавшим возражение, не были представлены дополнительные материалы, а само лицо, подавшее возражение, и/или его представитель на данном заседании коллегии не присутствовали.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что лицом, подавшим возражение, не была подтверждена известность из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту, касающимися, в частности, того, что средство для розжига покрыто подсолнечным маслом.

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункты 75 и 76 Правил).

В связи с вышесделанным выводом анализ в отношении наличия других отличительных признаков в формуле изобретения по оспариваемому патенту и известности влияния отличительных признаков на достижение приведенного в описании к оспариваемому патенту технического результата, не проводился, поскольку данный анализ не изменит вывод о соответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается вопросов, связанных с признанием изобретения по оспариваемому патенту зависимым от изобретения лица, подавшего возражение, и запретом использовать изобретение по оспариваемому патенту без разрешения лица, подавшего возражение, то необходимо отметить, что споры, связанные с защитой нарушенных или оспоренных интеллектуальных прав, рассматриваются и разрешаются судом (см. пункт 1 статьи 1248 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 23.03.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2738599 оставить в силе.