

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, действующей на дату подачи возражения, и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Мещанинова М.А. и Агасарова Д.Я. (далее – заявитель), поступившее 25.04.2023, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.01.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2022124555, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Устройство для очистки воздуха», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Устройство для очистки воздуха содержащее генератор высоковольтных импульсов, внешний электрод, выполненный в виде металлической трубы и внутренний электрод, отличающееся тем, что внешний электрод выполнен с заземлением, а внутренний электрод выполнен в виде металлического стержня, жестко закреплен вдоль оси трубы с помощью элемента крепления, с

возможностью формирования в промежутке между ним и внешним электродом стримеров коронного импульсного разряда, при этом внутренний электрод расположен с зазором относительно выходного электрода генератора высоковольтных импульсов, причем размер зазора обеспечивает его пробой импульсами генератора высоковольтных импульсов.

2. Устройство для очистки воздуха по п.1, отличающееся тем, что выходной электрод генератора высоковольтных импульсов выполнен в виде острия, направленного в сторону внутреннего электрода.

3. Устройство для очистки воздуха по п.1, отличающееся тем, что внутренний электрод выполнен заостренным в сторону выходного электрода генератора высоковольтных импульсов.

4. Устройство для очистки воздуха по п.1, отличающееся тем, что внутренний электрод в виде металлического стержня выполнен диаметром 2,5 – 5 мм.

5. Устройство для очистки воздуха по п.1, отличающееся тем, что труба внешнего электрода выполнена длиной из диапазона 1 – 1,5 м и внутренним диаметром из диапазона 200 – 300 мм.

6. Устройство для очистки воздуха по п.1, отличающееся тем, что внутренний электрод выполнен с выходом его концов на расстояние из диапазона 50-100 мм за пределы трубы внешнего электрода.

7. Устройство для очистки воздуха по п.1, отличающееся тем, что элемент крепления внутреннего электрода выполнен в виде, электрически соединенного с ним, или одно-, или двух- или трехзаходного шнека, закрепленного на его участке, расположенном внутри трубы внешнего электрода, а винтовая поверхность при этом выполнена из металлической полосы, соединенной своим внешним краем с внешним электродом через изоляторы.

8. Устройство для очистки воздуха по п.1, отличающееся тем, что выполнено с возможностью регулировки размера зазора между концом внутреннего электрода и выходного электрода генератора высоковольтных

импульсов.

9. Устройство для очистки воздуха по п.1, отличающееся тем, что выполнено с возможностью подключения к системе газоудаления, обеспечивающей прохождение потока очищаемого воздуха через устройство со стороны генератора высоковольтных напряжений».

При вынесении решения Роспатентом от 13.01.2023 об отказе в выдаче патента на изобретение была рассмотрена вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное изобретение по независимому пункту формулы изобретения не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Так, в решении Роспатента приведен патентный источник информации RU 2775021 С1, дата публикации 27.06.2022 (далее – [1]).

В решении Роспатента отмечено, что техническому решению, охарактеризованному в патентном документе [1], присущи все признаки заявленного изобретения, приведенные в независимом пункте формулы, что позволяет сделать вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

При этом указано, что согласно действующим нормативным документам при установлении новизны изобретения в уровень техники включаются при условии их более раннего приоритета все запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы, причем исключение из уровня техники запатентованных в Российской Федерации решений не предусмотрено.

В связи с этим в решении Роспатента отмечено, что патентный документ [1], имеющий дату публикации ранее даты приоритета заявленного изобретения, включается в уровень техники при установлении новизны изобретения.

В отношении зависимых пунктов 2-9 формулы заявленного изобретения в решении Роспатента указано, что содержащиеся в них признаки раскрыты в патентном документе [1], в связи с чем включение признаков зависимых

пунктов 2-9 формулы в независимый пункт не приведет к изменению вывода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 упомянутого выше Гражданского Кодекса Российской Федерации поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении отмечено, что патентный документ [1], приведенный в решении Роспатента, был включен в уровень техники ошибочно, поскольку в качестве авторов в данном патентном документе [1] указаны заявители по рассматриваемой заявке, которая была подана менее чем через три месяца после публикации патентного документа [1].

В связи с этим, по мнению заявителя, публикация патентного документа [1] не является основанием, препятствующим признанию патентоспособности заявленного изобретения.

Изучив материалы дела и заслушав доводы сторон, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.09.2022) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Гражданский Кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патент на изобретение (далее – Требования) 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 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. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

Согласно пункту 3 статьи 1350 Кодекса раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

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

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в результате экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение,

которое выражено формулой, предложенной заявителем, не относится к объектам, указанным в пункте 4 статьи 1349 Кодекса, соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса, и сущность заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, раскрыта с полнотой, достаточной для осуществления изобретения, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение о выдаче патента на изобретение с этой формулой.

Если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в абзаце первом настоящего пункта, либо документы заявки, указанные в абзаце первом настоящего пункта, не соответствуют предусмотренным этим абзацем требованиям, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента. До принятия решения об отказе в выдаче патента федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности направляет заявителю уведомление о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения с предложением представить свои доводы по приведенным в уведомлении мотивам. Ответ заявителя, содержащий доводы по приведенным в уведомлении мотивам, может быть представлен в течение шести месяцев со дня направления ему уведомления.

Согласно пункту 1 статьи 1394 Кодекса федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности публикует в официальном бюллетене сведения о выдаче патента на изобретение, включающие имя автора (если автор не отказался быть упомянутым в качестве такового), имя или наименование патентообладателя, название и формулу изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1394 Кодекса после публикации сведений о выдаче патента на изобретение любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, с отчетом о предварительном информационном поиске и информационном поиске в отношении заявленного изобретения и заключением о результатах предварительной оценки его патентоспособности, а также с другими документами федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности по заявке в связи с регистрацией 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 71 Правил, в случае если источником информации, из которого известно средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой изобретения, является заявка с более ранним приоритетом, проверяется, вправе ли ознакомиться любое лицо с документами заявки с более ранним приоритетом в соответствии с пунктом 2 статьи 1385, пунктом 2 статьи 1394 Кодекса.

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.

Согласно пункту 16 Порядка при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, кроме отозванных заявителем, а также запатентованные в Российской Федерации

изобретения, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск.

Заявка на изобретение с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации (к заявкам, поданным в Российской Федерации, приравниваются заявки на выдачу авторских свидетельств или патентов СССР на изобретения, по которым в установленном порядке поданы ходатайства о выдаче патентов Российской Федерации, и международные заявки, по которым установлена дата международной подачи и в которых содержится указание Российской Федерации в качестве государства, в котором заявитель намерен получить патент, а также евразийские заявки, преобразованные в российские национальные заявки в соответствии со статьей 16 Евразийской патентной конвенции);

- заявка подана другим лицом, то есть другим заявителем;

- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 Кодекса.

Заявка на изобретение с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

Согласно пункту 17 Порядка в уровень техники не включаются источники, содержащие информацию, относящуюся к изобретению, раскрытую автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке, вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка подана в Роспатент в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых в решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», приводятся сведения, раскрытые в патентном документе [1].

Патентный документ [1] является патентом на изобретение и имеет дату публикации 27.06.2022, т.е. до даты подачи (16.09.2022) рассматриваемой заявки. В качестве патентообладателя в данном патенте [1] указана иностранная компания «ЭКОСИСТЕМ АГ ИНК» (США). Вместе с тем заявителями по рассматриваемой заявке являются Мещанинов М.А. и Агасаров Д.Я., которые также указаны в качестве авторов в патенте [1], из чего следует, что информация, содержащаяся в патенте [1], при его публикации была раскрыта лицом (патентообладателем), прямо получившим от указанных авторов информацию, относящуюся к заявленному изобретению. При этом рассматриваемая заявка была подана в Роспатент в срок, не превышающий 6 месяцев с даты публикации (т.е. раскрытия информации) патента [1].

В связи с вышеизложенным патент [1] не может быть включен в уровень техники с даты публикации для оценки патентоспособности заявленного изобретения (см. пункт 17 Порядка и пункт 3 статьи 1350 Кодекса).

Таким образом, следует констатировать, что решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение вынесено неправомерно (см. пункт 1 статьи 1387 Кодекса).

В связи с этим можно констатировать, что в возражении приведены доводы, опровергающие причины, послужившие основанием для принятия решения Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение.

Вместе с тем необходимо обратить внимание на следующее обстоятельство, выявленное коллегией в ходе рассмотрения данного возражения.

Патент [1] имеет дату публикации (27.06.2022) и не может быть включен в уровень техники с этой даты. При этом заявка № 2022104157 с датой приоритета от 17.02.2022 (т.е. более ранней, чем дата подачи рассматриваемой

заявки), по которой был выдан указанный патент [1], может быть включена в уровень техники с этой даты для целей оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» в объеме формулы и описания, поскольку соблюдены условия пункта 16 Порядка.

Данное обстоятельство было доведено до сведения заявителя, от которого в корреспонденциях от 28.06.2023 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с выводами, сделанными коллегией.

По мнению заявителя, заявка на изобретение № 2022104157 с более ранней датой приоритета не является опубликованной и не может быть включена в уровень техники с даты приоритета для целей оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» в объеме формулы и описания.

Кроме того, заявитель отмечает, что заявленное изобретение и решение, раскрытое в формуле патента [1], отличаются существенными признаками, что позволяет сделать вывод о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна»

Был проведен анализ доводов заявителя, который показал следующее.

Так, заявка на изобретение № 2022104157, по которой был выдан патент [1], была подана 17.02.2022 в Российской Федерации, заявка была подана другим лицом, т.е. другим заявителем, а именно, иностранной компания «ЭКОСИСТЕМ АГ ИНК» (США), а также с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1394 Кодекса, согласно которому после публикации сведений о выдаче патента на изобретение любое лицо вправе ознакомиться с документами заявки, т.е. после публикации патента [1] 27.06.2022 (т.е. до даты подачи рассматриваемой заявки) любое лицо имело возможность ознакомиться со всеми документами заявки № 2022104157.

Таким образом, условия пункта 16 Порядка соблюдены и согласно тому же пункту Порядка заявка на изобретение № 2022104157 с более ранней датой приоритета (17.02.2022) может быть включена в уровень техники в отношении

описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи (17.02.2022).

Также необходимо отметить, что согласно позиции, изложенной в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 02.11.2020 по делу № СИП-1061/2019, в случае применения положений пункта 16 Порядка чертежи, если они содержались в противопоставляемой заявке, также подлежат анализу при установлении соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, с учетом указанной позиции Президиума Суда по интеллектуальным правам следует констатировать, что заявка на изобретение № 2022104157 с более ранней датой приоритета может быть включена в уровень техники в отношении описания, формулы и чертежей, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи для оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Анализ сведений, содержащихся в заявке на изобретение № 2022104157, показал, что в ней раскрыто устройство для очистки воздуха, содержащее генератор высоковольтных импульсов (3), осадительный электрод (1), выполненный в виде металлической трубы (1), и коронирующий электрод (2). При этом осадительный электрод (1) выполнен с заземлением, а коронирующий электрод (2) выполнен в виде металлического стержня, жестко закреплен вдоль оси трубы с помощью элемента крепления (6) с возможностью формирования в промежутке между ним и осадительным электродом (1) стримеров коронного импульсного разряда. Коронирующий электрод (2) расположен с зазором (5) относительно выходного электрода (4) генератора высоковольтных импульсов (3), причем размер зазора (5) обеспечивает его пробой импульсами генератора высоковольтных импульсов (3) [см. независимый пункт формулы изобретения, фиг. 1, предпоследний абзац описания].

При этом в отношении доводов заявителя о том, что заявленное изобретение отличается от известного решения тем, что заявленное устройство

содержит внешний и внутренний электроды, которые выполнены с возможностью формирования в промежутке между ними стримеров коронного импульсного разряда, следует отметить, что данный вывод не соответствует действительности, поскольку согласно фигуре 1 и описанию, содержащихся в заявке № 2022104157, осадительный электрод (1) является внешним и выполнен в виде трубы, а коронирующий электрод (2) является внутренним по отношению к внешнему электроду, поскольку располагается внутри трубы. При этом функции электродов, раскрытых в известном решении, и электродов, используемых в заявленном изобретении, согласно материалам заявки и описанию заявленного изобретения абсолютно идентичны, как и их конструктивное выполнение.

Тут следует обратить внимание на позицию, изложенную в постановлении Президиума Суда по интеллектуальным правам от 07.09.2020 по делу № СИП-831/2019, согласно которой, при решении вопроса о том, раскрыт ли признак в известном из уровня техники средстве, необходимо анализировать содержание этого признака, а не форму его выражения, а также на пункт 2 статьи 1354 Кодекса, согласно которому для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Что касается того, что электроды выполнены возможностью формирования в промежутке между ними стримеров коронного импульсного разряда, то данные признаки раскрыты в предпоследнем абзаце описания заявки № 2022104157 (строки 5-7 абзаца), т.е. присущи известному решению.

Таким образом, на основании сведений, приведенных в заявке № 2022104157, в отношении заявленного в независимом пункте формулы изобретения может быть сделан вывод о несоответствии изобретения условию патентоспособности «новизна», поскольку совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы, известна из сведений, раскрытых в упомянутой заявке (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Что касается признаков зависимых пунктов 2-9 формулы заявленного изобретения, касающихся того, что выходной электрод генератора высоковольтных импульсов выполнен в виде острия, направленного в сторону внутреннего электрода (пункт 2), внутренний электрод выполнен заостренным в сторону выходного электрода генератора высоковольтных импульсов (пункт 3), внутренний электрод в виде металлического стержня выполнен диаметром 2,5-5 мм (пункт 4), труба внешнего электрода выполнена длиной из диапазона 1-1,5 м и внутренним диаметром из диапазона 200-300 мм (пункт 5), внутренний электрод выполнен с выходом его концов на расстояние из диапазона 50-100 мм за пределы трубы внешнего электрода (пункт 6), элемент крепления внутреннего электрода выполнен в виде, электрически соединенного с ним, или одно-, или двух- или трехзаходного шнека, закрепленного на его участке, расположенном внутри трубы внешнего электрода, а винтовая поверхность при этом выполнена из металлической полосы, соединенной своим внешним краем с внешним электродом через изоляторы (пункт 7), устройство для очистки воздуха выполнено с возможностью регулировки размера зазора между концом внутреннего электрода и выходного электрода генератора высоковольтных импульсов (пункт 8), устройство для очистки воздуха выполнено с возможностью подключения к системе газоудаления, обеспечивающей прохождение потока очищаемого воздуха через устройство со стороны генератора высоковольтных напряжений (пункт 9), то они также присущи решению, раскрытому в заявке № 2022104157 (см. зависимые пункты 2-9 формулы заявки).

Таким образом, включение данных зависимых пунктов в независимый пункт не изменит вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

При этом коллегией не выявлена возможность корректировки формулы заявленного изобретения на основании первоначальных материалов заявки, в результате которой указанный вывод мог бы быть изменен.

Указанное обстоятельство является основанием для принятия решения об отказе в выдаче патента на изобретение по данной заявке в соответствии с пунктом 1 статьи 1387 Кодекса.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.04.2023, изменить решение Роспатента от 13.01.2023 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.