

Коллегия палаты по патентным спорам 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 (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 ООО “Золотые кристаллы” (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 30.07.2009, на решение от 04.02.2009 Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2006115307/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение “Способ декорирования поверхности стеклоизделий”, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, поступившей 14.03.2008, в следующей редакции:

“1. Способ декорирования поверхности посуды из оптически прозрачных материалов, включающий обезжиривание поверхности посуды из оптически прозрачных материалов, нанесение на ее лицевую поверхность заданного рисунка путем закрепления на указанной поверхности декоративных элементов посредством приклеивания, отличающийся тем, что в качестве декоративных элементов используют стразы, преимущественно в виде кристаллов “Swarovski”, при этом для приклеивания используют полимерный клей путем нанесения его на место примыкания страза, а после нанесения заданного рисунка поверхность посуды подвергают воздействию УФ-излучения.

2. Способ декорирования поверхности посуды из оптически прозрачных материалов по п.1, отличающийся тем, что перед нанесением заданного рисунка лицевую поверхность посуды из оптически прозрачных материалов матируют посредством нанесения на лицевую поверхность стеклоизделия на 15 минут матирующей пасты и ее удаления по истечении указанного времени с поверхности стеклоизделия.

3. Способ декорирования поверхности посуды из оптически прозрачных материалов по п.2, отличающийся тем, что перед матированием на лицевую поверхность посуды наносят трафарет, преимущественно из самоклеящейся пленки, и матируют поверхность, ограниченную трафаретом.

4. Способ декорирования поверхности посуды из оптически прозрачных материалов по п.1, отличающийся тем, что поверхность стеклоизделия подвергают воздействию УФ-излучения в течение 50-60 секунд.

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Этот вывод мотивирован тем, что предложенный способ для специалиста явным образом следует из уровня техники и основан на замене одной части известного средства другой известной частью, присоединяемой к нему для достижения того же технического результата.

В подтверждение указанных доводов в решении об отказе в выдаче патента приведены следующие источники информации:

- патентный документ RU 11673 U1, опубл. 16.11.1999, (далее - [1]);
- патентный документ RU 6794 U1, опубл. 16.06.1998, (далее - [2]);
- “Справочник технолога-оптика”, под ред. Кузнецова С.М., Ленинград, “Машиностроение”, Ленинградское отделение, 1983, с.357, (далее – [3]);
- патентный документ GB 966339 A, опубл. 12.08.1964, (далее – [4]);
- электронный документ [www.npc.ru/catalogs/instrument/bonding.htm](http://www.npc.ru/catalogs/instrument/bonding.htm) Каталог 2003/2004г. (далее – [5]);
- “Химическая технология стекла и ситаллов“, под. ред. Н.М. Павлушкина, Москва, Стройиздат, 1983, с.237-256, (далее – [6]);
- авторское свидетельство SU 1558948 A, опубл. 23.04.1990, (далее – [7]);
- М.Вацек и др., “Химическая обработка стекла”, Москва, Легкая индустрия, 1974, с.75-77, (далее – [8]);
- патентный документ RU 2022803 C1, опубл. 15.11.1994, (далее – [9]).

В упомянутом решении отмечено, что наиболее близким к предложенному способу по технической сущности и достигаемому результату является способ изготовления сувенирного изделия, представляющего собой полый сосуд, имеющий на части поверхности накладной декор [1]. В качестве сосуда могут использоваться сосуды из стекла, фарфора, керамики любой формы, в том числе вазы, бутылки, кружки. Накладной декор может быть изготовлен из стекла, керамики и др. и склеен с сосудом с помощью эпоксидной смолы или другого средства, предназначенного для соединения таких материалов.

Заявленный по пункту 1 формулы изобретения способ отличается

от способа, известного из источника информации [1] тем, что включает операцию подготовки (обезжиривание) поверхности. Однако в решении Роспатента указано, что для специалиста является очевидным, что операция обезжиривания, например смесью этилового спирта и эфира, является обязательной операцией при склеивании стеклянных деталей (см. источник [3]). Также заявленный по пункту 1 формулы изобретения способ отличается от способа, известного из источника [1] тем, что в качестве декоративных элементов используют стразы, преимущественно в виде кристаллов “Swarovski”, а отверждение полимерного клея осуществляют воздействием УФ-излучения.

В решении экспертизы отмечено, что страз и кристалл “Swarovski” являются искусственным драгоценным камнем, изготовленным из хрустального стекла, содержащего свинец, и подвергнутым определенной огранке. Таким образом, и накладной декор, известный из источника [1], изготовленный из стекла, и стразы, в том числе кристаллы “Swarovski”, являются изделиями из стекла. При этом, из источника [2] известно склеивание изделий из стекла (из оптически прозрачного материала) полимерным клеем, отверждающимся под действием УФ-излучения.

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса 13.11.2008 поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая, что: “Предложенный экспертизой в качестве ближайшего аналога способ изготовления сувенирного изделия, известный из [1], не может быть выбран в качестве такового, так как... известный из [1] способ используется по другому назначению: для получения сувенирного изделия... При этом, в известном из [1] способе на поверхность сосуда

механически прикрепляют заранее изготовленный элемент путем приклеивания при помощи эпоксидной смолы или крепежных элементов... использование как эпоксидной смолы, так и крепежных элементов при декорировании посуды невозможно, так как эпоксидная смола является токсичным веществом, а крепежные элементы повредят поверхность посуды... При этом, техническим результатом предложенного способа является формирование заданного изображения на поверхности посуды, а в известном из [1] способе – присоединение готового элемента”.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки (03.03.2006) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения 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, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее - Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

На основании подпункта 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ 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 установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 настоящих Правил;

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

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.3. Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены.

Согласно подпункту 7 пункта 19.5.3. Правил ИЗ подтверждения известности влияния отличительных признаков на технический результат не требуется, если в отношении этих признаков такой результат не определен заявителем или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается.

Существо изобретения выражено в приведённой выше формуле

изобретения, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Наиболее близким аналогом является техническое решение, известное из патентного документа [1].

Из патентного документа [1] известен способ декорирования поверхности посуды из стекла, включающий нанесение на ее лицевую поверхность заданного рисунка путем закрепления на указанной поверхности декоративных элементов, изготовленных из стекла “ювелирным способом”, посредством приклеивания, при этом для приклеивания используют клей путем нанесения его на место примыкания декоративного элемента. При этом, как отмечено в описании к патентному документу [1], “в качестве декора... могут использовать готовые мелкие изделия... продаваемые как вставки в ювелирные изделия...”.

Здесь следует отметить, что:

Стекло неорганическое – прозрачный хрупкий материал (Политехнический словарь, Москва, “Советская энциклопедия”, 1989);

Стекло органическое – техническое название оптически прозрачных материалов (Политехнический словарь, Москва, “Советская энциклопедия”, 1989).

Таким образом, как и в заявленном изобретении, способ, известный из источника информации [1] является способом декорирования поверхности посуды из оптически прозрачных материалов. При этом, в техническом решении по патенту [1], как и в заявленном изобретении, обеспечивается получение изделий с высоким

декоративным эффектом при невысокой трудоемкости их изготовления.

Отличие заявленного способа от известного заключается в том, что предложенный способ декорирования поверхности посуды включает:

- обезжиривание поверхности посуды из оптически прозрачных материалов,
- использование в качестве декоративных элементов стразов, преимущественно в виде кристаллов “Swarovski”,
- для приклеивания используют полимерный клей,
- после нанесения заданного рисунка поверхность посуды подвергают воздействию УФ-излучения.

Можно согласиться с мнением, содержащемся в решении об отказе в выдаче патента, что для специалиста является очевидным, что операция обезжиривания является обязательной операцией при склеивании стеклянных деталей (см. источник информации [3]).

Относительно признака, касающегося использования стразов для декора, следует отметить, что:

Страз – искусственный камень, изготавливаемый из хрусталя с примесью свинца, по блеску и игре оттенков цветов похожий на драгоценные камни (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, ”Норинт”, 1998). Кристаллы “Swarovski” – обработанные и ограненные кристаллы из сверхпрозрачного хрусталя, имитирующего бриллианты.

Хрусталь – вид стекла высокого качества, обладающего особым блеском и способностью сильно преломлять свет (Большой толковый словарь русского языка, Санкт-Петербург, ”Норинт”, 1998).

Таким образом, стразы, преимущественно в виде кристаллов “Swarovski”, являются изделием из стекла, изготовленным “ювелирным способом”. Следует отметить, что применение указанных кристаллов в



качестве декоративных элементов широко известно (см., например, источник информации [4]).

Из источника информации [2] известно склеивание изделий из стекла (из оптически прозрачного материала) полимерным клеем, отверждающимся под действием УФ-излучения.

Следовательно, можно сделать вывод, что заявленное изобретение в том виде, как оно представлено в предложенной формуле, не соответствует условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Таким образом, возражение не содержит оснований для отмены решения Роспатента.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 30.07.2009, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 04.02.2009 оставить в силе.**