

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 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 (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 Худорожковой И.Ю. и Худорожкова Ю.Н., RU (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 06.02.2008, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2005105629/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ изготовления декоративных изделий», охарактеризованное в уточненной формуле, представленной заявителем на переговорах (протокол от 18.05.2006), следующим образом:

«1. Способ изготовления декоративных изделий, заключающийся в том, что декоративный слой формируют из материала, становящегося прозрачным после его пропитки связующим, и из непрозрачной подложки, отличающийся тем, что в качестве материала для декоративного слоя берут ткань, у которой её фактура после пропитки становится невидимой, причем между указанным пропитанным материалом и непрозрачной подложкой наносится, по меньшей мере, один слой из прозрачного связующего с последующей просушкой слоев.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что слой связующего, наносимого между пропитанным материалом и непрозрачной подложкой, берут цветом, отличающимся от цвета связующего, пропитавшего указанный материал.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что тем, что непрозрачную подложку выполняют из связующего, имеющего адгезию с соседним слоем».

По результатам экспертизы указанной заявки по существу Роспатент принял решение от 32.01.2007 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного вывода в решении Роспатента приведены описания к патентным документам SU 51410, опубл. 31.07.1937 (далее –/1/) и RU 2171820, опубл. 10. 09.1999 (далее - /2/) и ссылка на статью «Прозрачность», «Политехнический словарь», Москва, «Советская энциклопедия», 1989, с. 419 (далее - /3/).

При этом анализ вышеприведенной формулы изобретения в решении Роспатента был проведен без учета признака «по меньшей мере», как не содержащегося в первоначальном описании заявки.

В соответствии с п. 3. ст. 1387 Кодекса заявителем было подано возражение на решение Роспатента об отказе в выдаче патента по указанной заявке.

В возражении отмечено, что в решении Роспатента указано на известность из документа /1/ решения задачи повышения прозрачности декоративного слоя и соответственно его невидимости, однако в документе /1/ нет сведений о состоянии фактуры ткани после пропитки, а указано лишь на приобретение ею свойства прозрачности.

По мнению заявителя, понятия «прозрачность» и «невидимость» равнозначны только при 100% прозрачности вещества, тогда как в заявленном изобретении этот показатель может иметь любую величину, например, 20%, 30%, 40%, что имеет место при использовании в качестве пропитываемой ткани полиэфирного шелка.

В возражении приведена уточненная формула изобретения, отличающаяся от вышеприведенной редакции формулы, по существу, наличием признака, касающегося того, что в качестве декоративного слоя берут ткань, у которой после пропитки прозрачной и невидимой становится её фактура.

Изучив материалы, дела и заслушав присутствующих на заседании коллегии участников рассмотрения, палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23 сентября 1992 г. № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом 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, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (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. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (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 п. 20 (3) Правил ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем по собственной инициативе или по запросу федерального органа исполнительной власти по интеллектуальной собственности и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. Дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Согласно п. 4.9. Правил ППС при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины,

послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

Согласно п. 5.1. Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 настоящих Правил, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Палатой по патентным спорам принята к рассмотрению приведенная выше уточненная формула (протокол переговоров от 18.05.2006) без учета признака «по меньшей мере» (см. п. 20(3) Правил ИЗ).

Анализ приведенных в возражении доводов и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

Как правомерно отмечено в решении Роспатента, из документа /1/ известен способ изготовления декоративных изделий, заключающийся в том, что декоративный слой формируют из ткани, становящейся прозрачной после её пропитки связующим и из непрозрачной подложки. При этом в документе /1/ раскрыто, что на полученном изделии виден только рисунок, который был нанесен на ткани, т. е. решается та же задача повышения прозрачности декоративного слоя путем его пропитки.

В отличие от известного из документа /1/ способа в заявленном способе между пропитанным материалом и непрозрачной подложкой

наносят слой из прозрачного связующего с последующей подсушкой слоев, что известно из документа /2/, т. е. заявленное изобретение для специалиста явным образом следует из уровня техники.

Что касается доводов заявителя о необходимости 100% прозрачности вещества для обеспечения его невидимости, то они не соответствуют сведениям, изложенным в статье /3/, согласно которой прозрачность - это характеристика вещества, которая определяется отношением потока излучения, прошедшего в среде без изменения направления распространения путь единичной длины, к потоку излучения, входящего в среду параллельным пучком. Прозрачность вещества тем меньше, чем сильнее оно поглощает и рассеивает излучение. Поэтому вещество приобретает свойства быть «невидимым» при стремлении показателя прохождения излучения (в том числе видимого спектра) через вещество к 100%.

Иными словами невидимость вещества может быть достигнута при прозрачности, меньшей 100%, при этом упоминаемые в возражении значения этого показателя в заявленном изобретении 20%, 30%, 40%, не содержались в первоначальном описании заявки.

В связи с вышеизложенным в возражении не содержится аргументов, опровергающих правомерность решения Роспатента в отношении принятой к рассмотрению формулы изобретения.

Что касается уточненной формулы изобретения, приведенной в возражении, то её признак, характеризующий прозрачность и невидимость фактуры ткани, обусловлен согласно описанию заявки и сведениям, представленным в возражении, использованием в заявленном изобретении в качестве декоративного материала именно полиэфирного шелка.

Заявителем не представлено сведений о других тканях, обладающих такими же свойствами, в части невидимости фактуры при пропитке, как и полиэфирный шелк.

При этом на заседании коллегии было установлено, что указанные выше свойства полиэфирного шелка проявляются при использовании в качестве связующего полиэфирной ненасыщенной смолы.

Таким образом, признаки, характеризующие использование в заявленном изобретении в качестве декоративного материала полиэфирного шелка, а в качестве связующего - полиэфирной ненасыщенной смолы - является существенными и должны быть включены в качестве таковых в формулу изобретения.

С учетом указанных обстоятельств заявитель на заседании коллегии 25.05.2009 представил скорректированную формулу изобретения, сформулированную следующим образом:

«Способ изготовления декоративных изделий, заключающийся в том, что декоративный слой формируют из ткани с рисунком на её поверхности и становящейся прозрачной после пропитки связующим и из непрозрачной подложки, уложенной на слой прозрачного связующего с внутренней стороны ткани, отличающийся тем, что в качестве связующего используют полиэфирную ненасыщенную смолу, а в качестве ткани используют полиэфирный шелк».

Вышеупомянутая формула полностью основана на первоначальном описании заявки, при этом признаки, касающиеся использования полиэфирной ненасыщенной смолы и полиэфирного шелка для обеспечения невидимости декоративного слоя не содержатся в описании документов /1/ и /2/.

В соответствии с п. 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены в Федеральный институт промышленной собственности (ФИПС) для проведения дополнительного информационного поиска в объеме данной измененной формулы изобретения.

В отчете об информационном поиске, проведенном ФИПС, не содержится сведений, препятствующих признанию заявленного изобретения, охарактеризованного измененной формулой, соответствующим условиям патентоспособности.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 06.02.2008, отменить решение Роспатента от 23.01.2007 и выдать патент Российской Федерации по заявке № 2005105629/12 на изобретение «Способ изготовления декоративных изделий» с формулой изобретения от 25.05.2009:

(21) 2005105629/63

(51) МПК В44С 5/00

(57) «Способ изготовления декоративных изделий, заключающийся в том, что декоративный слой формируют из ткани с рисунком на её поверхности и становящейся прозрачной после пропитки связующим и из непрозрачной подложки, уложенной на слой прозрачного связующего с внутренней стороны ткани, отличающийся тем, что в качестве связующего используют полиэфирную ненасыщенную смолу, а в качестве ткани используют полиэфирный шелк».

☒ Приоритеты:

(56) SU 51410 А, 01.01.1937

RU 2100210 С1, 27.12.1997

JP 2160536 А, 20.06.1990

RU 2072922 С1, 10. 02.1992

BG 107461 А, 31.10.2003

RU 2171820 C2, 10. 08.2001

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано первоначальное описание.

Приложение: сведения о порядке уплаты патентных пошлин на 1 л. в 1 экз.