

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56 и зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Ю.А.Щепочкиной, г.Иваново (далее – заявитель) на решение Федерального института промышленной собственности (далее – ФИПС) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2006106559/03(007100) "Способ изготовления декоративного заполнителя", поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 16.10.2006, при этом установлено следующее.

Заявлен "Способ изготовления декоративного заполнителя", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной заявителем в первичных материалах заявки, в следующей редакции:

"Способ изготовления декоративного заполнителя, включающий подготовку глиняной массы, формование гранул, их обжиг и охлаждение, отличающийся тем, что при обжиге вводится соль и водяной пар".

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята первоначальная формула изобретения.

По результатам рассмотрения ФИПС принял решение от 20.09.2006 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" в соответствии с подпунктом (3) пункт 19.5.3. Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные Роспатентом 06.06.2003 №82 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ).

Этот вывод мотивирован тем, что заявленное изобретение основано на дополнении известного средства известной частью (введение в процессе обжига каменной соли и водяного пара), присоединяемой к нему по известным правилам, для достижения известного технического результата (упрощение способа изготовления декоративного заполнителя), в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений.

В подтверждение данного вывода в решении приведены источники информации:

- Патент SU № 485992, опубл. 30.09.1975(далее-[1]);
- Гехт Г., Керамика, Л-М.; Главная редакция химической литературы, 1938, с.131 (далее-[2]).

По мнению экспертизы, наиболее близким аналогом заявленного изобретения является способ изготовления декоративного заполнителя, известный из источника [1] и включающий подготовку глиняной массы, формование гранул, их обжиг и охлаждение.

Экспертиза считает, что заявленный способ отличается от известного тем, что при обжиге вводится каменная соль и водяной пар, при этом достигается упрощение способа изготовления декоративного заполнителя.

При этом, по мнению экспертизы, из источника [2] известно для получения декоративных изделий введение незадолго до окончания обжига каменной соли, которая разлагаясь под воздействием водяных паров, образует кремнекислый натрий, который обогащаясь содержащимися в глине соединениями, образует блестящий слой. При этом, по мнению экспертизы, из источника [2] известно, что декорирование соляной глазурью позволяет исключить операцию нанесения жидкой глазурной массы на обожженное изделие и повторный обжиг, т.е. упрощает процесс изготовления декоративных глазурованных изделий, в том числе и декоративного заполнителя.

На этом основании экспертиза делает вывод о несоответствии

заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Заявитель выразил несогласие с решением ФИПС и в своем возражении, поступившем в Палату по патентным спорам 16.10.2006, обосновал его следующими доводами.

По мнению лица, подавшего возражение, в источнике [2] речь идет о получении соляной глазури для изделий – каменного товара, а заявлен способ получения декоративного заполнителя (керамзитового гравия), имеющего свою специфику.

Кроме того, лицо, подавшее возражение, считает, что в способе изготовления декоративного заполнителя (керамзитового гравия) "введение при обжиге заполнителя каменной соли совместно с водяным паром также не было известно и не применялось". По мнению лица, подавшего возражение, введение каменной соли и водяного пара при изготовлении декоративного покрытия позволяет получить качественно новое стекловидное покрытие, ранее не применявшееся для заполнителей, что указывает на соответствие заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

Изучив материалы дела, Палата по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, правовая база для проверки охраноспособности запатентованного изобретения включает упомянутые выше Закон, Правила ИЗ и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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 (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- 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;
- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ 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.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных описаний к охранным документам – указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР – указанная на них дата подписания в печать.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле изобретения, которую Палата по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Технический результат заявленного изобретения заключается в упрощении способа изготовления декоративного заполнителя.

Следует согласиться с экспертизой, что наиболее близким аналогом заявляемого изобретения является способ изготовления декоративного заполнителя, известный из источника [1], имеющий то же назначение, что и заявляемое изобретение и включающий нанесение на поверхность зерен заполнителя глазури.

Отличием заявленного предложения от ближайшего аналога являются признаки: подготовка глиняной массы, формование гранул, обжиг гранул и охлаждение гранул, введение при обжиге каменной соли и водяного пара.

Действительно, из источника [2] известно введение при обжиге в печь хлористого натрия, а также наличие при обжиге в печи водяного пара, который образуется в процессе горения, для получения соляной глазури. При этом, декорирование соляной глазурью в печи для обжига позволяет исключить операцию нанесения жидкой глазурной массы на обожженное изделие и повторный обжиг, т.е. упрощает процесс изготовления декоративных глазурованных изделий, в том числе и декоративного заполнителя.

Однако, в решении ФИПС об отказе в выдаче патента на изобретение отсутствуют источники информации, из которых известны признаки,

включенные заявителем в ограничительную часть формулы, а именно,

подготовка глиняной массы, формование гранул, обжиг гранул и охлаждение гранул.

В связи с вышеизложенным, в соответствии с п. 5.1. Правил ППС, материалы заявки были направлены в ФИПС для проведения дополнительного поиска.

По результатам дополнительного поиска экспертизой были представлены следующие источники информации:

- Большая советская энциклопедия, под ред. А.М. Прохорова, М.: Советская энциклопедия, изд. 3, (III), т. 12, с. 51, т. 17, с. 316 (далее – [3]);
- Августиник А.И., Керамика, М.: Промстройиздат, 1957, с. 180, 181 (далее – [4]).

Кроме того, на заседании коллегии Палаты по патентным спорам экспертиза для подтверждения своих доводов о широкой известности признаков: подготовка глиняной массы, формование гранул, обжиг гранул и охлаждение гранул, представила учебник:

- Технология минеральных теплоизоляционных материалов и легких бетонов, М.: Стройиздат, 1976, с. 396-408 (далее – [5]).

Анализ представленных экспертизой источников информации показал, что наиболее близким аналогом заявляемого изобретения, как уже указано выше, является способ изготовления декоративного заполнителя, известный из источника [1], имеющий то же назначение, что и заявляемое изобретение и включающий нанесение на поверхность зерен заполнителя глазури.

Отличием заявленного предложения от ближайшего аналога являются признаки: подготовка глиняной массы, формование гранул, обжиг гранул и охлаждение гранул, введение при обжиге каменной соли и водяного пара.

При этом, из источника [5] известны признаки: подготовка глиняной массы ([5] с. 402-403), формование гранул ([5] с. 403), обжиг гранул ([5]

с.406), охлаждение гранул ([5] с.406), причем как в известном, так и заявляемом способе вышеуказанные приемы позволяют получить гранулы заполнителя.

Из источника [4] известно введение в печь при обжиге каменно-керамических изделий каменной соли и водяного пара для покрытия изделий соляной глазурью. При этом, декорирование соляной глазурью в печи для обжига позволяет исключить операцию нанесения жидкой глазурной массы на обожженное изделие и повторный обжиг, т.е. упрощает процесс изготовления декоративных глазурованных изделий, в том числе и декоративного заполнителя, т.е. достигается такой же технический результат как и в заявляемом изобретении.

Исходя из вышесказанного, можно констатировать, что отсутствуют основания для признания заявленного изобретения соответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень" согласно п.п. 19.5.3 Правил ИЗ.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2006, изменить решение ФИПС от 20.09.2006, отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2006106559/03(007100).