

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (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 поступившее 18.01.2010 возражение Государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования "Воронежская государственная лесотехническая академия" (далее – заявитель), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 25.08.2009 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2007126306/03, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Способ изготовления гнутых многослойных деревянных изделий, покрытых пластиком и устройство для его осуществления», совокупность признаков которого изложена в первоначальной формуле изобретения в следующей редакции:

«1. Способ изготовления гнутых многослойных деревянных изделий, покрытых пластиком, включающий прессование покрытых клеем слоев и одновременное их изгибание, отличающийся тем, что изделие в процессе прессования прогревают электромагнитной энергией сверхвысокой частоты (ЭМЭ СВЧ).

2. Установка для изготовления гнутых многослойных деревянных изделий, покрытых пластиком, состоящая из помещенной в прессе ваймы для изготовления изогнутых поверхностей, отличающаяся тем, что дно и боковые стенки ваймы изнутри, а верхние части снаружи покрыты металлом, в каждой из боковых длинных стенок ваймы выполнены прямоугольные отверстия для волноводов, установленных с

возможностью получения ЭМЭ СВЧ от ее источников, расположенных с двух сторон ваймы, причем за каждым отверстием для волноводов внутри ваймы установлены рассеиватели электромагнитной энергии в виде металлических пластин высотой  $h=b+2h_{кр}$  и шириной  $d=a/3\cos\alpha$ , где  $a$  и  $b$  - соответственно ширина и высота отверстия для волновода;  $h_{кр}$  - высота металлических "крылышек" для крепления рассеивателей ЭМЭ СВЧ;  $\alpha$  - угол к стенке ваймы, под которым рассеиватели ЭМЭ СВЧ установлены по середине отверстия для волновода таким образом, чтобы отраженная от рассеивателей ЭМЭ СВЧ была направлена в центр ваймы».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несогласием заявителя скорректировать формулу при несоответствии изобретения по независимому пункту 1 данной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 предложенной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» сделан ввиду известности технических решений из следующих источников информации, ставших общедоступными до даты приоритета заявленной группы изобретений:

- патент RU 2261640 С1, опубл. 10.10.2005 (далее – [1]);
- книга Петров А.К. «Технология деревообрабатывающих производств», Москва, «Лесная промышленность», 1974 г. (далее – [2]);
- патент RU 2151691 С1, опубл. 27.06.2000 (далее – [3]).

В отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 2 заявленной формулы было установлено, что оно отвечает всем условиям патентоспособности.

В своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи

1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в выдаче патента.

В возражении отмечено, что ни в одном из противопоставленных источников информации [2] и [3] не раскрыт признак независимого пункта 1 формулы заявленного изобретения, характеризующий использование ЭМЭ СВЧ для прогревания многослойных деревянных изделий, покрытых пластиком в процессе прессования. Кроме того, заявителем обращено внимание на то, что в предложенном способе ЭМЭ СВЧ воздействуют на изделие, покрытое пластиком, при этом поверхность пластика остается ровной, гладкой и блестящей.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (10.07.2007) 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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретению представляется 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 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; 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 4 пункта 19.8 Правил ИЗ, если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле (в разных независимых ее пунктах или в одном) или одна из совокупностей признаков, включающих разные альтернативные признаки, признаны не соответствующими условиям патентоспособности и заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы характеристику этого изобретения, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения, 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, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного

информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Сущность группы изобретений выражена в приведенной выше формуле.

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

Из патента [1] известен способ изготовления гнутых многослойных деревянных изделий, покрытых пластиком, который является средством того же назначения, что и заявленный способ по независимому пункту 1 формулы, в связи с чем он может быть принят в качестве ближайшего аналога изобретения. Способ, выбранный в качестве ближайшего аналога, так же как и заявленный, включает прессование покрытых клеем слоев и одновременное их изгибание.

Отличие заявленного изобретения по пункту 1 формулы от наиболее близкого аналога заключается в том, что изделие в процессе прессования прогревают ЭМЭ СВЧ, в результате чего повышается скорость отверждения клея, при этом поверхность пластика остается ровной, гладкой и без помутнений.

Анализ приведенных в решении Роспатента от 25.08.2009 источников информации [2] и [3] показал, что из них не известен указанный выше отличительный признак. Так, в книге [2] содержится информация о прогреве гнутых многослойных деревянных изделий не ЭМЭ СВЧ, как в заявленном техническом решении, а ЭМЭ ВЧ. Из патента [3] известно воздействие ЭМЭ СВЧ на волокна древесины с целью удаления из них влаги, в то время как предложенном способе указанным излучением воздействуют на клеевые слои многослойных деревянных изделий для их быстрого отверждения.

Таким образом, на дату вынесения решения об отказе в выдаче патента из уровня техники не были выявлены технические решения, имеющие признаки, характеризующие прогрев ЭМЭ СВЧ многослойных

деревянных изделий с клеевыми слоями для ускорения отверждения последних. Кроме того, в указанном решении не был проанализирован технический результат, заключающийся в сохранении поверхности пластика ровной, гладкой и блестящей при воздействии на него ЭМЭ СВЧ.

В соответствии с установленным выше фактом и на основании пункта 5.1 Правил ППС коллегией палаты по патентным спорам на заседании от 31.05.2010 было принято решение о направлении материалов заявки на дополнительный поиск.

В результате проведения дополнительного поиска из уровня техники были выявлены, в том числе, следующие источники информации:

- SU 441145 A1, опубликован 30.08.1974, (далее – [4]);
- журнал «Наука и жизнь», №10, 2004 г., статья «Приручение невидимки. Все о микроволновых печах», далее – [5]).

Результаты дополнительного поиска были направлены в адрес заявителя.

В дополнительных к возражению материалах, поступивших 09.11.2010, заявитель указал, что и в отчете о дополнительном поиске также не содержатся источники информации, из которых был бы известен отличительный признак независимого пункта 1 предложенной формулы группы изобретений.

Анализ источников информации [4] и [5] с учетом мнения заявителя показал, что из авторского свидетельства [4] известно воздействие ЭМЭ СВЧ на склеиваемые деревянные изделия при их прессовании, в результате чего происходит ускоренное отверждение клеевых слоев, а из журнала [5] известно, что при воздействии ЭМЭ СВЧ на изделия из пластика, микроволны проходят сквозь них не оказывая какого-либо воздействия, приводящего к деструктуризации пластика, а, следовательно, поверхность пластика останется ровной, гладкой и блестящей.

Таким образом, из источников информации [4] и [5] известны отличительные от ближайшего аналога [1] признаки предложенного способа, а также известно их влияние на указанные заявителем технические результаты.

В связи с вышесказанным можно сделать вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать предложенное изобретение по независимому пункту 1 формулы соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

При этом, поскольку ранее заявитель отказался скорректировать формулу изобретения путем исключения из нее непатентоспособного объекта, то основания для принятия решения о выдачи патента отсутствуют (подпункт 4 пункта 19.8 Правил ИЗ).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам решила:

**удовлетворить возражение, поступившее 18.01.2010, изменить решение от 25.08.2009 об отказе в выдаче патента на изобретение и отказать в выдаче патента на изобретение по заявке № 2007126306/03 по вновь выявленным обстоятельствам.**