

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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 возражение Ксенофонтова О.П. (далее – заявитель), поступившее 16.06.2016 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 12.05.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013139966/02, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Низкотемпературный самофлюсующий припой» с приоритетом от 27.08.2013, совокупность признаков которой изложена в уточненной заявителем формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 14.03.2016, в следующей редакции:

«1. Низкотемпературный самофлюсующий припой, состоящий из основного легкоплавкого металла/металлов и раскислителя, отличающийся тем, что в качестве раскислителя - восстановителя в припой введена присадка гидроксида щелочного металла.

2. Припой по п. 1, отличающийся тем, что щелочной металл выбран из группы: натрий, калий, рубидий, цезий.

3. Припой по п. 1, 2, отличающийся тем, что в качестве основы припоя выбраны металлы из группы: висмут, кадмий, индий, свинец, олово и их сплавы.

4. Припой по п. 3, отличающийся тем, что в основу припоя добавлены металлы из группы: галлий, сурьма, цинк, - в массе 0,5 - 20%.

5. Композиционный припой, отличающийся тем, что его легкоплавкая часть состоит из припоя п. 3 или п. 4.

6. Способ изготовления низкотемпературного самофлюсующего припоя по п.1 путём расплавления и смешивания металлов, отличающийся тем, что в атмосфере водорода с давлением 0,1-10 МПа при температуре 200-700°C основу припоя сплавляют с присадкой щелочного металла/металлов общей массой 0,5-5,0% ».

При вынесении решения Роспатента от 12.05.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула изобретения.

Решение Роспатента мотивировано тем, что изобретение по независимому пункту 1 не соответствует условию патентоспособности «новизна», изобретение по независимому пункту 5 не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», независимый пункт 6 не может быть принят к рассмотрению, поскольку содержит признак: «200-700°C», не раскрытый в первоначальных документах заявки на дату ее подачи 27.08.2013, послуживших основанием для установления приоритета изобретения.

При этом в решении Роспатента упомянуты следующие источники информации:

- Лашко С.В. и др., Пайка металлов, Москва, Машиностроение, 1988, с. 295 (далее [1]);

- патент RU 2372175 (далее – [2]);

- патент US 4487638 (далее – [3]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с решением Роспатента.

В возражении заявитель не приводит каких-либо доводов о том, что источники информации, упомянутые в решении Роспатента, не содержат сведений об известности всех признаков группы заявленных изобретений.

При этом заявитель предлагает к рассмотрению скорректированную формулу изобретения, которая приложена к возражению.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (27.08.2013) правовая база для оценки патентоспособности группы заявленных изобретений включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

В соответствии с пунктом 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.

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 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все

признаки изобретения, выраженного формулой изобретения, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники (и не соответствует условию изобретательский уровень), если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.42 Регламента ИЗ;

выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы изобретения, 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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 10.7.4.2 Регламента ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого к изобретению аналога указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле изобретения содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающих одно из таких понятий.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 24.5.4 Регламента ИЗ, если заявлена группа изобретений, проверка патентоспособности проводится в отношении каждого из входящих в нее изобретений. Патентоспособность группы изобретений может быть признана только тогда, когда патентоспособны все изобретения группы.

В соответствии с пунктом 1 пункта 26.3 Регламента 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.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1378 Кодекса заявитель вправе внести в документы заявки на изобретение исправления и уточнения путем, в том числе путем подачи дополнительных материалов, до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо об отказе в выдаче патента, если эти исправления и уточнения не изменяют сущность заявленного изобретения.

Дополнительные материалы изменяют сущность заявленного изобретения, если они содержат признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, не раскрытые на дату приоритета в документах, послуживших основанием для его установления, а также в формуле изобретения в случае, если на дату приоритета заявка содержала формулу изобретения.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем 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 изобретения признаки, не раскрытые на дату подачи

заявки в описании, а также в формуле изобретения, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. При этом дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении тех пунктов формулы изобретения, представленной в дополнительных материалах, которые не содержат признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также формуле изобретения, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. Пункты формулы изобретения, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случае наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения и в формуле изобретения (если заявка на изобретение на дату ее подачи содержала такую формулу).

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

Существо группы заявленных изобретений выражено в вышеприведенной формуле изобретения, представленной в корреспонденции, поступившей 14.03.2016, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Поступившая с возражением 16.06.2016 уточненная заявителем формула изобретения не может быть принята к рассмотрению, так как содержит отсутствующие в первоначальных документах заявки на дату ее подачи 27.08.2013 признаки: «в жидком состоянии, в контакте с тугоплавким металлом/металлами, становится самофлюсующимся» и «200-700°C», упомянутые в независимых пунктах 1 и 7, а также в независимом пункте 6, в виду наличия в нем ссылок на пункты 3, 4, 5, которые в свою очередь содержат признаки независимого пункта 1.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента касающихся оценки соответствия группы изобретений, охарактеризованных в формуле изобретения от 14.03.2016, условиям патентоспособности, показал следующее.

Источники информации [1] – [3] были опубликованы до даты приоритета группы заявленных изобретений и соответственно могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия группы изобретений условиям патентоспособности.

Из книги [1] известен самофлюсующий легкоплавкий припой, в основе которого используют легкоплавкие металлы, и в который вводят гидрид щелочного металла, для обеспечения наиболее эффективной самофлюсуемости припоя. При этом температура пайки таким припоем ниже 300 °C.

Констатация вышеизложенного обуславливает вывод о том, что из уровня техники известно решение, которому присущи все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения, т.е. изобретение по независимому пункту 1 формулы изобретения не соответствует условию

патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса, подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Из патентного документа [3] известен композиционный припой, содержащий легкоплавкую часть и тугоплавкую часть.

Указанный заявителем технический результат заключается в повышении самофлюсуемости припоя.

Легкоплавкий низкотемпературный самофлюсующий припой, в основе которого используют металлы такие как: кадмий, индий, свинец, а также добавляют в основу припоя металл, например, такой как цинк в количестве 17,5 %, и вводят гидрид щелочного металла, для обеспечения такого же как и в заявленном изобретении технического результата – наиболее эффективной самофлюсуемости припоя, известен из книги [1].

Констатация вышеизложенного обуславливает вывод о том, что все признаки независимого пункта 5 формулы изобретения явным образом следуют из уровня техники, т.е. изобретение по независимому пункту 5 формулы изобретения не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса, подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

Признак: «200-700°C», содержащийся в независимом пункте 6 формулы изобретения, отсутствует в первоначальных документах заявки в описании и формуле изобретения, на дату ее подачи 27.08.2013, послуживших основанием для установления приоритета изобретения, следовательно изменяет сущность заявленного изобретения, и независимый пункт 6 формулы изобретения не может быть принят к рассмотрению (см. процитированный выше подпункт 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ, пункт 1 статьи 1378 Кодекса).

Таким образом, решение Роспатента об отказе в выдаче патента, вынесенное 12.05.2016, правомерно.

Ввиду отсутствия заявителя на заседании коллегии 07.09.2016 в его адрес 14.09.2016 было направлено письмо, разъясняющее возможность

корректировки формулы, позволяющую устранить причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемой группы изобретений условиям патентоспособности и последствия ее предоставления.

Заявителем в корреспонденции, поступившей 10.10.2016, была представлена уточненная формула изобретения, в соответствии с рекомендациями коллегии, но 17.10.2016 от заявителя поступила новая корреспонденция, содержащая его доводы об отказе от формулы изобретения от 10.10.2016 и новую формулу изобретения, изменяющую сущность, в связи с наличием в ней признака: «200-900°C», отсутствующего в описании и формуле изобретения, содержащихся в заявке на дату ее подачи 27.08.2013, послуживших основанием для установления приоритета изобретения.

Ввиду наличия в представленной 17.10.2016 формуле изобретения признаков, изменяющих сущность заявленной группы изобретений, коллегия не находит оснований для отмены решения об отказе в выдаче патента на изобретение.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения: **отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.06.2016, решение Роспатента от 12.05.2016 оставить в силе.**