

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам
рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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 № 321-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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 Общества с ограниченной ответственностью "Стеклосервис" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 30.08.2017, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2613860, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2613860 на изобретение «Способ декоративно-художественной обработки стекла» выдан по заявке № 2015144596/12 с приоритетом от 16.10.2015 на имя Зименко Константина Владимировича (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«1. Способ декоративно-художественной обработки стекла, характеризующийся тем, что на стекло наносят трафарет, воспроизводящий рисунок-узор, снимают часть трафарета либо с рисунка, либо вокруг рисунка и производят глубокую обработку открытой части

стекла с последующей термической обработкой изделия при одном или нескольких их чередованиях, а при необходимости декорирования изделия в цветовой гамме декор осуществляют или до, или после термообработки.

2. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что глубокую обработку изделий проводят посредством пескоструйной обработки, и/или гравировки, и/или химическим травлением на глубину не менее 1 мм.

3. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что термическую обработку изделий осуществляют в пределах 650-850°C.

4. Способ по п. 1, характеризующийся тем, что для декорирования изделий в цветовой гамме используют цветную пленку, краску, поталь, УФ-печать, молотое цветное стекло.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение доводов возражения к нему приложены копии следующих материалов:

- Гулюян Ю.А., Декоративная обработка стекла и стеклоизделий. – М.: Высшая школа, 1989. фрагмент на 13 л. (далее – [1]);
- Взаимосвязь эстетических свойств художественных изделий из стекла с технологическими факторами спекания: автореферат дис. кандидата технических наук: 17.00.06 / Сурнина Наталья Александровна. – Ижевск, 2010. фрагмент на 2 л. (далее – [2]);
- Сергеев Ю.П., Выполнение художественных изделий из стекла: Учеб. для худож. вузов и уч-щ. – М.: Высшая школа, 1984. фрагмент на 4 л. (далее – [3]);
- Бахтик С., Поспихал В., Облагораживание стекла; пер. с чешского Г.М. Матвеева. – М.: Изд. лит. по строительству, 1970. фрагмент на 24 л.

(далее – [4]);

- Гулюян Ю.А., Декоративная обработка стекла и стеклоизделий: Учеб. для сред. проф-техн. училищ. – М.: Высшая школа, 1984. фрагмент на 2 л. (далее – [5]).

Дополнительно в возражении приводится утверждение о том, что указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат не может быть признан носящим технический характер. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, ряд признаков вышеприведенной формулы изобретения не могут быть признаны существенными.

Также в возражении приводится утверждение об известности из уровня техники и признаков зависимых пунктов 2-4 формулы изобретения по оспариваемому патенту. В частности, лицо, подавшее возражение, отмечает, что признаки зависимого пункта 3, согласно которым «... термическую обработку изделий осуществляют в пределах 650-850°С ...», известны из автореферата диссертации [2].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до заседания коллегии поступил (07.11.2017) отзыв на данное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

В отзыве обращается внимание на то, что в описании оспариваемого патента приведено два аналога заявленного способа, однако, по мнению патентообладателя ни один из них «... не мог быть взят за прототип ... ни по технической сущности, ни по достигаемому результату ...».

Патентообладатель также выражает мнение о том, что результат, указанный в описании оспариваемого патента, имеет технический характер, а основания утверждать обратное отсутствуют. При этом патентообладатель приводит доводы в отношении существенности признаков вышеприведенной формулы.

Также в отзыве на возражение утверждается, что источники информации [1] – [5], приведенные в возражении, не содержат сведений, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». В частности, по мнению патентообладателя, в возражении не доказана известность из уровня техники признаков способа по оспариваемому патенту, характеризующих применение соответствующих действий по термообработке изделия. Так в отзыве на возражение указано, что достижение заявленного технического результата «... возможно только при использовании температуры ... 650-850°С. Данная температура приведена в зависимом пункте формулы оспариваемого патента ...».

Дополнительно патентообладатель обращает внимание на то, что на базе заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, им также была подана международная заявка по процедуре PCT, по которой был проведен международный поиск с выводом о соответствии всем условиям патентоспособности.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.10.2015), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5 Регламента ИЗ в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 24.9 Регламента ИЗ если установлено, что одно из заявленных изобретений, охарактеризованных в формуле, 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 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, предложенной заявителем.

В соответствии с подпунктом 9 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, 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;
- 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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

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.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Источники информации [1] – [5], имея дату публикации более раннюю, чем дата приоритета изобретения по оспариваемому патенту, могут быть включены в уровень техники для целей проверки его соответствия условиям патентоспособности.

На страницах 140-147 источника информации [1] приведен параграф §29, посвященный технологическим вопросам такого метода декоративной обработки стекла и стеклоизделий, как абразивно-струйное гравирование. В данном параграфе рассмотрены различные методы и приемы, сопутствующие пескоструйной обработке и направленные на получение художественного декорирования изделий из стекла. При этом из контекста параграф §29, представленного в источнике информации [1], следует, что описанные методы и приемы могут быть совместно использованы специалистом в различной их комбинации для целей декоративного оформления стеклянных изделий в выбранном художественном стиле.

Таким образом, в источнике информации [1] представлены сведения, позволяющие специалисту идентифицировать в них различные варианты средства того же назначения, что и изобретение по оспариваемому патенту, а именно способ декоративно-художественной обработки стекла.

В частности, в параграфе §29 источника информации [1] приведены сведения о том, что художественное декорирование пескоструйным способом может быть осуществлено с применением трафаретов. Так на странице 141 источника информации [1] указано, что трафарет может быть образован защитным покрытием из клеевой мастики. При этом на странице 142 источника информации [1] сказано, что после нанесения и высыхания мастики на ее поверхность наносят рисунок, который вырезают ножом, удаляя те участки, под которыми стекло должно быть подвергнуто обработке. Также на странице 142 указано, что обработка стекла по трафарету может быть осуществлена при различном давлении воздуха, подающего абразивный материал (песок), в том числе и с давлением, достаточным для глубокой рельефной обработки части стекла, незащищенной трафаретом.

На странице 140 источника информации [1] приведены сведения о том, что для повышения прозрачности фактуры стеклянного изделия после его пескоструйной обработки может быть применен метод частичного расплавления стекла путем нагревания его поверхности до температуры около 550°C.

На странице 140 источника информации [1] также отмечается, что пескоструйная обработка может применяться «... в сочетании с росписью красками ...».

Из представленной выше информации следует, что упомянутые технологические приемы могут быть использованы совместно при осуществлении способа декоративно-художественной обработки, который, также как и способ по оспариваемому патенту, характеризуется тем, что: «... на стекло наносят трафарет, воспроизводящий рисунок-узор, снимают часть трафарета ... с рисунка ... и производят глубокую обработку открытой части стекла с последующей термической обработкой изделия ..., а при необходимости декорирования изделия в цветовой гамме декор осуществляют или до, или после термообработки ...».

Здесь нужно отметить, что в источнике информации [1] нет сведений о том, что трафарет удаляют вокруг рисунка, о возможности чередования глубокой и термической обработок стеклянного изделия более одного раза, а также не конкретизирован момент декорирования изделия в цветовой гамме. Однако, данные признаки приведены в формуле оспариваемого патента в виде альтернативы.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из источника информации [1] известны все признаки, по крайней мере, одного из альтернативных вариантов выполнения изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие сделать вывод о том, что изобретение по независимому пункту 1 упомянутой формулы не соответствует условию патентоспособности «новизна». То есть, возражение содержит основания для признания оспариваемого патента недействительным.

В отношении доводов патентообладателя о наличии международной заявки, поданной по процедуре РСТ, следует отметить, что они не имеют отношения к предмету настоящего рассмотрения.

Что же касается доводов возражения, относящихся к оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», то согласно подпункту 9 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ при установлении несоответствия изобретения условию патентоспособности «новизна», проверка на соответствие этого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» не проводится.

Проведенный далее совместный анализ признаков, содержащихся в зависимых пунктах 2 – 4 формулы оспариваемого патента, и сведений, содержащихся в источниках информации [1] – [5], показал следующее.

В данных источниках информации [1] – [5] отсутствуют сведения о

необходимости поддержания при осуществлении термической обработки стеклянного изделия, следующей после его глубокой обработки, температурного режима в 650-850°C. Упомянутый прием, согласно описанию к оспариваемому патенту обеспечивает достижение технического результата, который направлен на получение тонкодетализированных изделий с четким контуром воспроизведения. Также в описании оспариваемого патента приведен пример №1 реализации предложенного способа, где сказано, что упомянутый технологический прием позволяет получить «... рельефный рисунок с четкими контурами, приобретающий после термической обработки прозрачность и глянец ...».

При этом, например, в источнике информации [1] (см. страницу 140) такая термическая обработка проводится при более низкой температуре в 550°C и обеспечивает стеклу лишь полупрозрачную фактуру.

Что же касается доводов возражения об известности упомянутых признаков зависимого пункта 3 вышеприведенной формулы из автореферата диссертации [2], то необходимо отметить следующее. В источнике информации [2] действительно содержатся сведения о возможности обработки стекла в «теплом состоянии» при температуре 550-850°C. Однако, в автореферате [2] нет сведений о том, что термическую обработку в таком тепловом режиме производят именно после глубокой обработки для придания стеклянному тонкодетализированному изделию прозрачности и четкости контура воспроизведения. То есть, в источнике информации [2] отсутствуют сведения о последовательности действий, характерных для способа по оспариваемому патенту, а также о возможности достижения указанного в описании к этому патенту технического результата. При этом такой результат носит технический характер, т.к. представляет собой улучшение технических свойств объекта обработки, проявление которых не зависит от субъективного восприятия.

Ввиду изложенного патентообладателю было предложено, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, внести в формулу оспариваемого патента изменения, в результате которых оспариваемый патент мог бы быть признан недействительным лишь в части.

Патентообладателем на заседании коллегии, состоявшемся 12.01.2018, была представлена уточненная формула изобретения, в которой патентообладателем независимый пункт был дополнен признаками зависимых пунктов 2-4, а также внесены редакционные правки, не изменяющие сущности изобретения по оспариваемому патенту.

В порядке, установленном пунктом 5.1 Правил ППС, уточненная формула была направлена на проведение дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного информационного поиска был представлен (28.03.2018) соответствующий отчет и заключение, согласно которым изобретение, охарактеризованное упомянутой формулой, уточненной патентообладателем, соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Указанные материалы дополнительного информационного поиска в установленном порядке были направлены в адреса патентообладателя и лица, подавшего возражение. При этом до даты заседания, состоявшегося 17.05.2018, ни от одной из сторон спора не было представлено каких-либо дополнений к ранее изложенным доводам.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

удовлетворить возражение, поступившее 30.08.2017, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2613860 недействительным частично и выдать новый патент с формулой, уточненной на заседании коллегии 12.01.2018.

(21) 2015144596/12

(51) МПК

B44C 5/00 (2006.01)

(57) 1. Способ декоративно-художественной обработки стекла, характеризующийся тем, что обработку стекла осуществляют по трафарету, воспроизводящему рисунок - узор, глубокую обработку открытой части стекла производят на глубину не менее 1 мм, с последующей термической обработкой изделия в пределах 650-850°С, и осуществляют либо декорирование изделия в цветовой гамме после термической обработки, либо декорирование изделия цветным стеклом после глубокой обработки и перед термической обработкой.

2. Способ по п.1, характеризующийся тем, что для декорирования изделий в цветовой гамме после термической обработки используют цветную пленку, краску, поталь, УФ-печать.

3. Способ по п.1, характеризующийся тем, что глубокую обработку изделий производят посредством пескоструйной обработки или гравировки или химического травления.

(56) RU 2251538 C2, 10.05.2005

US 4843207 A, 27.06.1989

RU 2152911 C2, 20.07.2000

RU 2175648 C2, 10.11.2001

RU 2145308 C1, 10.02.2000

RU 2390426 C1, 27.05.2010

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи, представленные на дату подачи заявки.