

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

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 01.06.2010 от ОАО «Термостойкие изделия и инженерные разработки» и ОАО «Завод АТИ» (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 20.04.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2008125007/06, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Уплотнительное кольцо», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, поступившей 28.07.2009, в следующей редакции:

«Уплотнительное кольцо, выполненное из материала, включающего асбест, графит и воду, отличающееся тем, что материал дополнительно содержит хлор».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Указанный вывод обусловлен тем, что предложенный способ явным образом следует для специалиста из уровня техники. В решении Роспатента приведены сведения о следующих источниках информации:

- авторское свидетельство SU 217813 А, опубликовано 07.05.1968 г. (далее – [1]);
- ТУ 6-05-1246-81 <http://www.gms.by./ftoroplast.html> (далее – [2]);
- Малый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона, издание 1890-1907 г., Новый диск, раздел вода, <http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/10/10600> (далее – [3]).

При этом в решении Роспатента указано, что из авторского свидетельства [1] известно уплотнительное кольцо, выполненное из материала, содержащего асбест, графит и воду. Причем присутствие воды в материале кольца объяснено тем, что при его изготовлении используется суспензия фторопласта, которая согласно техническим условиям [2] представляет собой взвесь частиц в воде. Очевидность наличия хлора в готовом изделии, согласно решению Роспатента, следует из того, что вода всегда содержит незначительное количество хлора, что подтверждается сведениями из словаря [3].

В своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением Роспатента об отказе в выдаче патента.

По мнению заявителя, утверждение экспертизы о том, что «речная вода содержит хлор» ... «не соответствует традиционным научным знаниям, поскольку в природе хлор в свободном состоянии встречается только в вулканических газах», при этом «в природной воде (морской, озерной, речной) содержится не хлор, а его соединения, в основном NaCl», что подтверждается сведениями из Краткой химической энциклопедии, том 5, М: «Советская энциклопедия», 1967 г. (далее – [4]) и Краткой химической энциклопедии, том 1, М: «Советская энциклопедия», 1961 г. (далее – [5]) При этом в возражении отмечено, что в заявленном изобретении речь идет именно о свободном хлоре (Cl_2), а не его соединениях.

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

С учетом даты подачи заявки (19.06.2008) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, 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 1350 Кодекса, изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса, изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

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 пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия палаты по патентным спорам 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.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, 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 изобретения выражена в приведенной выше формуле.

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

Из авторского свидетельства [1] известно уплотнительное кольцо, которое является средством того же назначения, что и заявленное изобретение. Кольцо по авторскому свидетельству [1], также как и предложенное, изготавливают из материала, содержащего асбест, графит и воду. При этом следует отметить, что присутствие воды в известном материале следует из указания в формуле к авторскому свидетельству [1] на наличие среди исходных компонентов суспензии фторопласта-4Д, которая согласно источнику информации [2], представляет собой взвесь тонкодисперсного фторопласта в воде. Можно также согласиться с мнением, выраженным в решении об отказе в выдаче патента о том, что в готовом изделии будет содержаться некоторое количество хлора, поскольку последний присутствует в используемой при производстве воде, что подтверждается сведениями из словаря [3]. При этом мнение заявителя о том, что материал предложенного кольца в отличие от известного решения содержит хлор в свободном (молекулярном) виде

не согласуется с принятой к рассмотрению формулой изобретения, в которой указано только на сам факт наличия хлора как элемента в материале кольца, но не на то, в какой форме он присутствует: в виде молекул Cl_2 или в виде каких-либо других соединений.

Таким образом, из авторского свидетельства [1] известно средство того же назначения, что и предложенное техническое решение, которому присущи все признаки принятой к рассмотрению формулы изобретения.

Следовательно, заявитель не привел доводов, позволяющих признать изобретение в рамках приведенной выше формулы соответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ).

Однако в описании заявленного изобретения содержится информация о том, что концентрация хлора в воде не должна превышать 0,3 мг/л и приведено количественное соотношение компонентов, используемых для изготовления кольца. При этом отмечено, что активизирующее воздействие хлора позволяет ликвидировать или существенно снизить рыхлость поверхности колец и образование трещин по его торцевой поверхности.

На основании пункта 4.9 Правил коллегия палаты по патентным спорам предложила заявителю внести изменения в формулу изобретения. От заявителя 19.11.2010 поступила скорректированная формула изобретения в следующей редакции:

«Уплотнительное кольцо, выполненное из материала, включающего асбест, графит и воду, отличающееся тем, что материал кольца включает 43,5% асбеста, 48% графита и 8,5% воды, содержащей хлор в количестве не более 0,3 мг/л».

Данная редакция формулы бала принята к рассмотрению. На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены на дополнительный поиск.

По результатам проведенного поиска в палату по патентным спорам 24.01.2011 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым изобретение по измененной заявителем формуле в редакции от 19.11.2010

удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих признанию заявленного изобретения патентоспособным в объеме указанной выше уточненной заявителем формулы от 19.11.2010, не выявлено.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

удовлетворить возражение от 01.06.2010, отменить решение Федерального института промышленной собственности от 20.04.2010 и выдать по заявке №2008125007/06 патент Российской Федерации на изобретение "Уплотнительное кольцо" с формулой изобретения, представленной заявителем 19.11.2010, в следующей редакции: