

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 № 231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС, рассмотрела возражение Волынниковой Татьяны Емельяновны (далее – заявитель), поступившее 09.11.2020 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 10.03.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018146142/02, при этом установлено следующее.

Заявка № 2018146142/02 на выдачу патента на изобретение «Способ восстановления пластика автомобильной оптики» была подана заявителем 25.12.2018. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ восстановления пластика автомобильной оптики заключающийся в предварительной обработке поврежденной поверхности, включающей шлифование, очищение, сушку, обезжиривание и химическом восстановлении предварительно обработанной поверхности, представляющим собой нанесение паров химического вещества на предварительно

обработанную поверхность с последующим ее высушиванием, причем в качестве химического вещества выступает Дихлорметан (Хлористый метилен).

2. Способ восстановления пластика автомобильной оптики по п. 1 отличающийся тем, что предварительная обработка, включающая этап шлифование осуществляется абразивным методом;

3. Способ восстановления пластика автомобильной оптики по п. 1 отличающийся тем, что предварительная обработка, включающая этап шлифование осуществляется вручную;

4. Способ восстановления пластика автомобильной оптики по п. 1 отличающийся тем, что предварительная обработка, включающая этап шлифование осуществляется с использованием приборов, предназначенных для шлифования;

5. Способ восстановления пластика автомобильной оптики по п. 1 отличающийся тем, что предварительная обработка, включающая этап очищение осуществляется при помощи мойки;

6. Способ восстановления пластика автомобильной оптики по п. 1 отличающийся тем, что предварительная обработка, включающая этап очищение осуществляется при помощи сжатого воздуха;

7. Способ восстановления пластика автомобильной оптики по п. 1 отличающийся тем, что предварительная обработка, включающая этап сушку осуществляется с использованием промышленного/непромышленного фена;

8. Способ восстановления пластика автомобильной оптики по п. 1 отличающийся тем, что предварительная обработка, включающая этап сушку осуществляется с использованием воздушного компрессора;

9. Способ восстановления пластика автомобильной оптики по п. 1 отличающийся тем, что предварительная обработка, включающая этап обезжиривание, осуществляется при помощи использования химических обезжиривателей, не являющиеся агрессивными по своему химическому составу к пластику;

10. Способ восстановления пластика автомобильной оптики по п. 1 отличающийся тем, что нанесение паров химического вещества на предварительно обработанную поверхность осуществляется при помощи специального оборудования - испарителя».

При вынесении решения Роспатента от 10.03.2020 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. При этом сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- Статья «Восстановление фары – Химическое восстановление фар», ADMIN, , [найдено 2019-11-07]. Найдено в Интернет <URL:<https://avtosaver.ru/far/vosstanovlenie-fary-ximicheskoe-vosstanovlenie-far.html>>, опубли. 09.02.2018 (далее – [1]);
- JPH 07334871 A, опубли. 22.12.1995 (далее – [2]).

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, в котором он выразил несогласие с доводами решения Роспатента.

Заявитель в возражении, указывает, что в противопоставленном источнике информации [2] не указана конкретная используемая жидкости, что подразумевает использование также и других растворителей. Например: метиленхлорид, этиленхлорид, четыреххлористый углерод, трихлорэтилен, 1,1,1 -трихлорэтан, тетрахлорэтан, метилацетат, этилацетат, бензол, толуол, ацетон и метилэтилкетон. При этом заявитель указывает, что многие из этих растворителей подпадают под категорию вредных веществ, опасных веществ, а также веществ, считающимися опасными в соответствии с законом о промышленной безопасности и гигиене труда.

Изучив материалы дела заявки и возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.12.2018), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также

Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила, Требования и Порядок).

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 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.

В соответствии с пунктом 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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.

В соответствии с пунктом 76 Правил, проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме: - определение наиболее близкого аналога изобретения;

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;

- 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 заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях 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 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 77 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат.

В соответствии с пунктом 81 Правил, в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с пунктом 102 Правил, если в результате экспертизы заявки по существу установлено, в частности, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно подпункту 1 пункта 35 Требований в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. В качестве наиболее близкого к

изобретению указывается тот аналог, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с пунктом 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники:

- для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения;

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента, и доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Источники информации [1] - [2] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленного изобретения, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности.

Источник информации [1] раскрывает способ восстановления фар. Таким образом, техническое решение по патентному документу [1] относится к средствам того же назначения, что и техническое решение по независимому пункту формулы заявленного изобретения.

Способ восстановления фар, по источнику информации [1], раскрывает следующие этапы:

- предварительную обработку поврежденной поверхности, включающую шлифование, очищение, сушку, обезжиривание;
- химическое восстановление предварительно обработанной поверхности, представляющее собой нанесение паров химического вещества на предварительно обработанную поверхность с последующим ее высушиванием.

Отличие изобретения по независимому пункту 1 формулы заявленного изобретения от технического решения, раскрытого в источнике информации [1] заключается в том, что качестве химического вещества выступает Дихлорметан (Хлористый метилен).

В соответствии с описанием к заявке, предложенное изобретение позволяет обеспечить достижение заявленного технического результата, заключающегося в повышении надежности и долговечности полученного результата, а так же снижение затрат на получение данного результата.

Здесь необходимо отметить, что в описании заявленного изобретения отсутствуют сведения, подтверждающие существенность вышеуказанных отличительных признаков для заявленного технического результата. То есть, из материалов заявки не следует, каким образом использование в качестве химического вещества дихлорметана (Хлористый метилен) приведет к повышению надежности и долговечности полученного результата.

В отношении результата, заключающегося в снижении затрат, необходимо отметить, что он не является техническим, поскольку характеризует собой экономический эффект.

При этом из уровня техники известно техническое решение по патентному документу [2] (см. 0001], [0004]-[0007], формула, реферат), в котором раскрыто нанесение паров метиленхлорида на поверхность выполненную из поликарбоната для ее ремонта и улучшения прозрачности.

Здесь необходимо отметить, что, согласно определению метиленхлорид является дихлорметаном (см. Химический энциклопедический словарь, гл.

редактор И.Л. Кнунянц, Москва, «Советская энциклопедия», 1983г. стр. 332).

Исходя из изложенного, заявленное решение для специалиста явным образом следует из уровня техники и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается признаков, охарактеризованных в пунктах 2-5, 7, 9, 10 формулы заявленного изобретения, то необходимо отметить их известность из источника информации [1].

Признаки зависимых пунктов 6 и 8 формулы заявленного изобретения, известны из источника информации US 2009087551 A1, опубл. 02.04.2009, представленного заявителю экспертизой в процессе делопроизводства при осуществлении экспертизы заявки по существу.

Исходя из этого можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.11.2020, решение Роспатента от 10.03.2020 оставить в силе.