

### **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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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 (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее 30.11.2021 от Радуцкого Г.А. возражение на решение Роспатента от 27.08.2021 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2020121620/07, при этом установлено следующее.

Заявка 2020121620/07 на изобретение «Способ повышения разрядной емкости литий-ионного аккумулятора» была подана 25.06.2020. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной 26.01.2021 на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ повышения разрядной емкости литий - ионного аккумулятора путем повышения разрядной емкости его положительного и отрицательного электродов, состоящих из плоских токопроводящих подложек в виде лент или отдельных пластин из фольги, с нанесенными на

одну из их поверхностей активных слоев, отличающийся тем, что поверхность каждой токопроводящей подложки, предназначенной для нанесения активного слоя, выполняют состоящей из углубленных в тело подложки по всей ее ширине участков, совокупная площадь которых превышает площадь гладкой поверхности этой подложки.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в выполненных по всей ширине токопроводящих подложек углубления удерживают от смещения активный слой.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что углубления по всей ширине токопроводящей подложки выполняют штампом с рабочей поверхностью, соответствующей профилю этих углублений.»

При вынесении решения Роспатентом от 27.08.2021 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В данном решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное решение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в следующих источниках информации в совокупности, а именно:

- заявка на патент JP 2009043625, опубликована 26.02.2009 (далее – [1]);

- патент RU 55309, опубликован 10.08.2006 (далее – [2]).

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

По мнению заявителя, в источниках информации [1], [2] не содержится сведений обо всех признаках вышеприведенной формулы.

Кроме того, в возражении указаны:

- заявка на патент US 20170040605, опубликована 09.02.2017 (далее – [3]);

- международная заявка на патент PCT/RU 2020/000353 (далее – [4]).

Также с возражением представлены материалы, касающиеся делопроизводства по настоящей заявке (далее – [5]) и делопроизводства по международной заявке [4] (далее – [6]).

Кроме того, в возражении содержались требования о поручении проведения экспертизы по существу настоящей заявки другому эксперту, а не указанному в решении Роспатента от 27.08.2021, о проведении экспертизы по существу международной заявке [4] иным экспертом, а также отозвать поиск по международной заявке [4].

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

С учетом даты подачи заявки (25.06.2020), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее - Требования ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

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 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 пункту 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности:

- информационный поиск в отношении заявленного изобретения для определения уровня техники, с учетом которого будет осуществляться проверка патентоспособности изобретения;

- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем вторым пункта 1 статьи 1350 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 46 Правил ИЗ если предложенная заявителем формула изобретения содержит признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил ИЗ, проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 75 Правил 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 пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;

- 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.

Согласно пункту 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ 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.

Существо заявленного решения изложено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента от 27.08.2021, и доводов возражения, касающихся оценки соответствия заявленного

решения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из публикации заявки [1] известен способ повышения разрядной емкости литий - ионного аккумулятора (см. абзацы [0022]-[0023]). При этом в данном способе повышается разрядная емкость положительного и отрицательного электродов, состоящих из изогнутых токопроводящих подложек в виде лент с нанесенными на одну из их поверхностей активных слоев (см. абзацы [0026]-[0032], [0068], фиг. 2, 7, поз. 19).

Таким образом, заявленное решение отличается от способа, известного из публикации заявки [1], следующими признаками:

- альтернативным выполнением токопроводящих подложек в виде отдельных пластин;
- выполнением поверхности каждой токопроводящей подложки, предназначенной для нанесения активного слоя, состоящей из углубленных в тело подложки по всей ее ширине участков, совокупная площадь которых превышает площадь гладкой поверхности этой подложки.

При этом следует отметить, что в патенте [2] не содержится сведений, в частности, об отличительном признаке, характеризующем выполнение поверхности каждой токопроводящей подложки, предназначенной для нанесения активного слоя, состоящей из углубленных в тело подложки по всей ее ширине участков, совокупная площадь которых превышает площадь гладкой поверхности этой подложки.

Следовательно, для специалиста заявленное решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 вышеприведенной формулы, явным образом не следует для специалиста из источников информации [1], [2] (см. пункт 75, 76 Правил ИЗ).

Таким образом, в возражении содержатся доводы, подтверждающие неправомерность принятого Роспатентом от 27.08.2021 решения.

С учетом данных обстоятельств на основании пункта 2 статьи 1386 Кодекса материалы заявки были направлены на осуществление информационного поиска и оценку патентоспособности заявленного решения.

По результатам проведенного поиска 07.04.2022 были представлены отчет о поиске и заключение по результатам этого поиска, согласно которым решение, охарактеризованное в вышеприведенной формуле, не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники сведений, содержащихся в следующих источниках информации, а именно:

- заявка на патент KR 20170091994 (далее - [7]);
- заявка на патент [1];
- патент [2].

Указанные отчет о поиске и заключение к нему были размещены на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>», тем самым заявителю была представлена возможность ознакомления с данными материалами для представления своего мнения.

В свою очередь, от заявителя 25.04.2022 поступил отзыв на указанные материалы.

При этом следует отметить, что доводы отзыва по существу сводятся к тому, что в источниках информации [1], [2], [7] не содержится сведений о признаке независимого пункта 1 вышеприведенной формулы, характеризующего выполнение поверхности каждой токопроводящей подложки, предназначенной для нанесения активного слоя, состоящей из углубленных в тело подложки (т.е. «гармошки») по всей ее ширине участков, совокупная площадь которых превышает площадь гладкой поверхности этой подложки.

Также в отзыве указано, что в зависимый пункт 2 вносится корректировка, заключающаяся в выполнении по всей ширине

токопроводящих подложек углублениях для удерживания от смещения всего объема активного материала.

Анализ доводов и источников информации, содержащихся в вышеупомянутом заключении, а также доводов, изложенных в отзыве заявителя от 25.04.2022, и касающихся оценки соответствия заявленного решения, охарактеризованного в уточненной формуле, условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Из публикации заявки [7] известен способ повышения разрядной емкости литий - ионного аккумулятора путем повышения разрядной емкости его положительного и отрицательного электродов (см. абзацы [0001], [0009], [0024]). При этом электроды состоят из плоских токопроводящих подложек в виде отдельных пластин из фольги, с нанесенными на одну из их поверхностей активных слоев (см. пункт 12 формулы, абзацы [0025], [0067], [0067], фиг. 2). Кроме того, поверхность каждой токопроводящей подложки, предназначенной для нанесения активного слоя, выполняют состоящей из углубленных в тело подложки по всей ее ширине участков (см. пункт 1 формулы, абзац [0039], фиг. 2, поз. 100). В свою очередь, углубленные участки выполняются, в частности, в виде треугольного поперечного сечения (см. абзац [0041], фиг. 1-4, поз. 100-102), т.е. они имеют такую же форму «гармошки», которая отражена на чертежах заявки № 2020121620/07 (см. фиг. 1, 2). Также исходя из абзаца [0028] и фиг. 4 публикации заявки [7] можно сделать вывод о том, что совокупная площадь углубленных участков превышает площадь гладкой поверхности подложки.

Кроме того, специалисту в данной области известно, что согласно неравенству треугольника в известных из публикации заявки [7] углубленных участках треугольного поперечного сечения сумма длин их сторон (поз. 101, 102) будет всегда больше длины основания, т.е.



изначально гладкой поверхности, в которой впоследствии эти углубления выполнены (см., например, «Инженерный справочник», размещенный по интернет-адресу [«https://dpva.ru/Guide/GuideMathematics/PerimSqVolGradRad/SquaresOfPlainFigures/TrianglesFeatures/»](https://dpva.ru/Guide/GuideMathematics/PerimSqVolGradRad/SquaresOfPlainFigures/TrianglesFeatures/)).

Также специалисту в данной области известно, что площадь ступенчатой фигуры равна сумме площади составляющих ее прямоугольников (см., например, интернет-ссылку [«https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/236218»](https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc3p/236218) с отсылкой на «Большой Энциклопедический словарь», 2000).

С учетом изложенного можно констатировать, что суммарная площадь известных из публикации заявки [7] углубленных участков, выполненных в подложке, треугольного поперечного сечения будет всегда больше площади гладкой поверхности этой подложки.

Таким образом, из публикации заявки [7] известны все признаки решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 уточненной формулы, в части альтернативного варианта выполнения плоских токопроводящих подложек в виде отдельных пластин из фольги и, соответственно, это решение не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункты 46, 70 Правил ИЗ).

Что касается альтернативного варианта решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 уточненной формулы, в части выполнения плоских токопроводящих подложек в виде лент, то необходимо отметить следующее.

Как было указано выше, из публикации заявки [7] известен способ повышения разрядной емкости литий - ионного аккумулятора путем повышения разрядной емкости его положительного и отрицательного электродов. При этом электроды состоят из плоских токопроводящих подложек в виде отдельных пластин из фольги, с нанесенными на одну из их поверхностей активных слоев. Кроме того, поверхность каждой

токопроводящей подложки, предназначенной для нанесения активного слоя, выполняют состоящей из углубленных в тело подложки по всей ее ширине участков, совокупная площадь которых превышает площадь гладкой поверхности подложки.

Таким образом, решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 уточненной формулы, отличается от способа, известного из публикации заявки [7], выполнением плоских токопроводящих подложек в виде лент.

Согласно описанию (см. стр. 2 последний абзац) заявки задачей (техническим результатом) заявленного решения является получение способа повышения разрядной емкости литий - ионного аккумулятора, не зависящего от выбранной для его работы электрохимической системы и не требующего увеличения размера токопроводящих подложек, покрытых активным слоем.

При этом в отношении вышеуказанного отличительного признака следует отметить, что данный признак не является существенным ввиду того, что в упомянутом описании отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между этим признаком и отраженным ранее техническим результатом (см. пункт 81 Правил ИЗ).

В свою очередь, как было указано выше, из публикации заявки [1] известен способ повышения разрядной емкости литий - ионного аккумулятора, в котором используются токопроводящие подложки в виде лент (см. абзацы [0022]-[0023], [0026]-[0032], [0068], фиг. 2, 7, поз. 19).

Таким образом, решение, охарактеризованное в независимом пункте 1 уточненной формулы, в части альтернативного варианта выполнения плоских токопроводящих подложек в виде лент для специалиста явным образом следует из публикации заявок [1], [7], и основано на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, что говорит несоответствии этого решения условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункты 46, 75-77 Правил ИЗ).

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 3 уточненной формулы необходимо отметить следующее:

- признаки зависимого пункта 2 известны из публикации заявки [7] (см. абзац [0025], фиг. 1-4);

- признаки зависимого пункта 3 известны из публикации заявки [7] (см. фиг. 1, 2) и патента [2] (см. формулу) в совокупности.

Таким образом, возможное внесение признаков зависимых пунктов 2, 3 в независимый пункт 1 уточненной формулы не повлияло бы на сделанные выше выводы о непатентоспособности заявленного решения.

Что касается указанных и представленных с возражением материалов [3]-[6] следует отметить, что содержащиеся в них сведения не оказывают какого-либо влияния на сделанные выше выводы, а именно на оценку патентоспособности заявленного решения по отношению к источникам информации [1], [2], [7].

В отношении указанных в возражении требований о поручении проведения экспертизы по существу настоящей заявки другому эксперту, а не указанному в решении Роспатента от 27.08.2021, о проведении экспертизы по существу международной заявке [4] иным экспертом, а также отозвать поиск по международной заявке [4], необходимо отметить, что Кодекс в части, регулирующей патентное право, а также Правила ИЗ не содержат в себе каких-либо норм, позволяющих в административном порядке удовлетворить такие требования.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 30.11.2021, изменить решение Роспатента от 27.08.2021 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.**