

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 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “ЗИМ” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.12.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2656040, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на группу изобретений № 2656040 “Трехслойная лента и способ ее изготовления” выдан по заявке №2016148848/05 с приоритетом от 12.12.2016 на имя Алексева А.А. (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Трехслойная лента, состоящая из перфорированного полотна, одна поверхность которого покрыта клеящим слоем, покрытым бумажным слоем, соприкасающаяся с клеящим слоем, поверхность которого имеет антиадгезионное покрытие, отличающаяся тем, что клеящий слой состоит из двух частей, расположенных по краям ленты вдоль ее длинных сторон, и средняя часть ширины ленты не покрыта клеящим слоем.

2. Способ изготовления трехслойной ленты по п. 1, заключающийся в том, что на перфорированное полотно шириной, кратной ширине трехслойной ленты,

увеличенной на удвоенную ширину клеящего слоя, наклеивают параллельно длинной стороне ленты отстоящие друг от друга на размер ширины непокрываемого участка трехслойной ленты покрытые с обеих сторон клеем не менее двух клеящих лент, затем перфорированное полотно со стороны клеящих лент по всей ширине покрывают полотном по его поверхности, покрытой антиадгезионным веществом, после чего разрезают полученное трехслойное полотно по линиям, проходящим по серединам клеящих лент, и разделяют их на отдельные трехслойные ленты.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, требованию раскрытия сущности изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, и несоответствием изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В подтверждение довода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, в возражении отмечено, что описание изобретения по оспариваемому патенту не содержит сведений, раскрывающих причинно-следственную связь признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента и указанного технического результата.

В подтверждение довода о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности “изобретательский уровень”, к возражению приложены следующие материалы:

- патентный документ RU 2536553 C2, опубл. 27.12.2014 (далее – [1]);
- патентный документ RU 2122561 C1, опубл. 27.11.1998 (далее – [2]);
- патентный документ US 2007/0049145 A1, опубл. 01.03.2007 (далее – [3]);

– “Большая политехническая энциклопедия”, Москва, ООО “Издательство “Мир и Образование”, стр. 311 (далее – [4]);

– Ожегов С.И., Шведова Н.Ю. “Толковый словарь русского языка”, 4-е издание, дополненное, Москва, Азбуковник, 2002, стр. 873 (далее – [5]);

– ГОСТ 193-2015, “Слитки медные. Технические условия”, Москва, “Стандартинформ”, дата введения 01.08.2016 (далее – [6]);

– ГОСТ 20406-75, “Платы печатные. Термины и определения”, введен в действие 01.01.1976, стр. 50-59 (далее – [7]).

Кроме того, в возражении указано, что в тексте описания к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о влиянии признаков формулы “клеящий слой состоит из двух частей, расположенных по краям ленты вдоль ее длинных сторон” и “средняя часть ширины ленты не покрыта клеящим слоем” на технический результат – обеспечение возможности пропускания воздуха из окружающей среды в закрытое помещение для создания в нем необходимых атмосферных условий.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя. Отзыв по мотивам возражения на дату заседания коллегии не поступал.

В корреспонденции, поступившей 19.02.2020, было представлено “Дополнение к возражению”. К “Дополнению к возражению” приложены следующие материалы:

– “Химическая энциклопедия в пяти томах”, том 2, Москва, “Советская энциклопедия”, 1990, стр. 514-517 (далее – [8]);

– Соболевский М.В. и др. “Свойства и области применения кремнийорганических продуктов”, Москва, “Химия”, 1975, стр. 249 (далее – [9]);

– “Советский энциклопедический словарь”, гл. ред. Прохоров А.М., Москва, “Советская энциклопедия”, 1985, стр. 647 (далее – [10]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент

(12.12.2016), правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – Требования), Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденный приказом Минэкономразвития от 25.05.2016 № 316 и зарегистрированный в Минюсте РФ 11.07.2016, рег. № 42800 (далее – 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 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1386 Кодекса экспертиза заявки на изобретение по существу включает, в частности:

- проверку соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным статьей 1350 Кодекса;

- проверку достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В соответствии с пунктом 46 Правил если предложенная заявителем формула изобретения содержит группу изобретений, проверка проводится в отношении каждого из изобретений, входящих в группу.

В соответствии с пунктом 53 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, представленных на дату ее подачи, сведения о назначении изобретения, о техническом результате, обеспечиваемом изобретением, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 36-43, 45-50 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности изобретения и раскрытии сведений о возможности осуществления изобретения.

В соответствии с пунктом 63 Правил если доводы заявителя не изменяют вывод о несоответствии заявленного изобретения условиям патентоспособности, установленным абзацем первым пункта 1 статьи 1350 Кодекса, или о нарушении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента.

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 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 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 влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с подпунктом (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 соответствии с пунктом 36 Требований в разделе описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его

осуществления специалистом в данной области техники, при этом:

- сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках.

Раздел описания изобретения “Раскрытие сущности изобретения” оформляется, в частности, с учетом следующих правил:

1) должны быть раскрыты все существенные признаки изобретения.

4) если обеспечиваемый изобретением технический результат охарактеризован в виде технического эффекта, следует дополнить его характеристику указанием причинно-следственной связи между совокупностью существенных признаков и обеспечиваемым изобретением техническим эффектом, то есть указать явление, свойство, следствием которого является технический эффект, если они известны заявителю.

В соответствии с пунктом 53 Требований при составлении формулы применяются следующие правила:

3) формула изобретения должна ясно выражать сущность изобретения как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение изобретения, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении изобретения технического результата.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения

коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признанным недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся несоответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента требованию раскрытия сущности изобретения в документах заявки, представленных на дату ее подачи, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

Как правомерно отмечено в возражении, технический результат в описании к оспариваемому патенту в явном виде не указан.

При этом целью заявляемого изобретения является “обеспечение возможности пропускания воздуха из окружающей среды в закрытое помещение для создания в нем необходимых атмосферных условий”.

Согласно описанию, указанная цель достигается использованием трехслойной ленты, состоящей из перфорированного полотна, одна поверхность которого покрыта клеящим слоем, при этом, клеящий слой состоит из двух частей, расположенных по краям ленты вдоль ее длинных сторон, а средняя часть ширины ленты не покрыта клеящим слоем. То есть, можно сделать однозначный вывод о том, что возможность пропускания воздуха из окружающей среды в помещение достигается за счет отсутствия клеящего слоя на перфорированном полотне в средней части ленты.

Следовательно, в описании изобретения по оспариваемому патенту содержатся сведения, раскрывающие причинно-следственную связь признаков независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента и указанного технического результата.

Таким образом, нельзя согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что материалы заявки, по которой выдан оспариваемый патент, не содержат сведений, раскрывающих сущность изобретения по оспариваемому

патенту с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности “изобретательский уровень”, показал следующее.

Из патентного документа [3] известна трехслойная лента, включающая следующие признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента:

- наличие перфорированного полотна (текстильное полотно 1 с порами 2; реферат, фиг. 2, абз. [0001], [0019] описания патентного документа [3]);

- одна поверхность перфорированного полотна покрыта клеящим слоем (дорожки клея 3; реферат, фиг. 2, абз. [0012], [0019] описания патентного документа [3]);

- клеящий слой покрыт слоем (дополнительным, защитным), соприкасающимся с клеящим слоем (защитная пленка 4; реферат, фиг. 2-4, абз. [0012], [0019] описания патентного документа [3]);

- клеящий слой состоит из двух частей, расположенных по краям ленты вдоль ее длинных сторон, и средняя часть ширины ленты не покрыта клеящим слоем (реферат, фиг. 2, абз. [0012], [0019] описания патентного документа [3]).

Отличие изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента от известного из патентного документа [3] в том, что:

- слой (дополнительный, защитный), покрывающий клеящий слой, является бумажным;

- поверхность слоя (дополнительного, защитного), покрывающего клеящий слой, имеет антиадгезионное покрытие.

Из патентного документа [1] известно выполнение защитного слоя, покрывающего клеящий слой, из бумаги, при этом, поверхность этого защитного слоя покрыта кремнийорганическими соединениями.

Как указано на стр. 27 описания патентного документа [1], защитные пленки выполняют, в том числе, из крафт-бумаги (прочной бумаги из

слабопроваренной сульфатной целлюлозы – см. источник информации [10]), при этом, “защитные покрытия предпочтительно покрывают снижающими поверхностную энергию материалами, включая кремнийорганические соединения”. В пункте 12 формулы патентного документа [1] указано на то, что кремнийорганические соединения разрушают клейкие свойства вещества – т.е. являются антиадгезионными. Кроме того, использование кремнийорганических соединений в качестве антиадгезивов подтверждается также сведениями, содержащимися в источнике информации [8].

Что касается указанного в описании к оспариваемому патенту технического результата, то здесь необходимо отметить следующее.

Согласно описанию, техническим результатом является “обеспечение возможности пропускания воздуха из окружающей среды в закрытое помещение”.

Следует подчеркнуть, что в описании изобретения к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о влиянии на указанный технический результат отличительных признаков независимого пункта 1 формулы “слой (дополнительный, защитный), покрывающий клеящий слой, является бумажным” и “поверхность слоя (дополнительного, защитного), покрывающего клеящий слой, имеет антиадгезионное покрытие”. Как было отмечено выше, данный результат достигается за счет отсутствия клеящего слоя на перфорированном полотне в средней части ленты, что известно из патентного документа [3]. Следовательно, подтверждения известности влияния указанных отличительных признаков на технический результат не требуется (пункт 81 Правил).

Таким образом, из уровня техники известны сведения обо всех признаках независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В связи со сделанным выводом источники информации [2], [9] не анализировались.

Источники информации [4]-[7] приведены в возражении для разъяснения значения некоторых терминов.

На заседании коллегии 05.03.2020 от патентообладателя поступило ходатайство о корректировке формулы оспариваемого патента. Ходатайство на основании пункта 4.9 Правил ППС было удовлетворено.

В корреспонденции, поступившей 03.04.2020, патентообладателем была представлена уточненная формула, скорректированная путем исключения из нее независимого пункта 1, а также включения в независимый пункт 2 формулы, который ранее ссылался на независимый пункт 1, признаков последнего. Таким образом, формула оспариваемого патента была откорректирована путем исключения из нее одного из независимых пунктов, с сохранением в ней всех признаков другого независимого пункта.

На дату проведения заседания коллегии, состоявшегося 30.04.2020, лицом, подавшим возражение, ознакомленным в установленном порядке с упомянутой корректировкой, не было приведено каких-либо комментариев в отношении скорректированной формулы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 03.12.2019, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2656040 недействительным частично, выдать новый патент с формулой, представленной в корреспонденции от 03.04.2020.

(21) 2016148848/05

(51) МПК

C09J 7/00 (2006.01)

(57) “Способ изготовления трехслойной ленты, заключающийся в том, что на перфорированное полотно шириной, кратной ширине трехслойной ленты, увеличенной на удвоенную ширину клеящего слоя, наклеивают параллельно длинной стороне ленты отстоящие друг от друга на размер ширины непокрываемого участка трехслойной ленты покрытые с обеих сторон клеем не менее двух клеящих лент, затем перфорированное полотно со стороны клеящих лент по всей ширине покрывают полотном по его поверхности, покрытой антиадгезионным веществом, после чего разрезают полученное трехслойное полотно по линиям, проходящим по серединам клеящих лент, и разделяют их на отдельные трехслойные ленты, каждая из которых состоит из перфорированного полотна, одна поверхность которого покрыта клеящим слоем, покрытым бумажным слоем, соприкасающаяся с клеящим слоем, поверхность которого имеет антиадгезионное покрытие, при этом клеящий слой состоит из двух частей, расположенных по краям ленты вдоль ее длинных сторон, и средняя часть ширины ленты не покрыта клеящим слоем.”

Приоритет:

12.12.2016

(56) RU 2536553 C2, 27.12.2014;

SU 937496 A1, 23.06.1982;
RU 2235669 C1, 10.09.2004;
RU 2068526 C1, 27.10.1996;
EP 1022245 A2, 26.07.2000;
US 7086627 B2, 08.08.2006;
US 5692699 A1, 02.12.1997;
US 7240874 B2, 10.07.2007;
DE 19628317 A, 15.01.1998.