

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
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, действующей на дату подачи возражения, 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, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Уваровой Наталии Сергеевны (далее – заявитель), поступившее 04.10.2023, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) от 04.07.2023 об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по заявке № 2022103263, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Провода из токопроводящей ткани», охарактеризованное в формуле изобретения, представленной на дату подачи (10.02.2022) материалов заявки, в следующей редакции:

«Провод из токопроводящей ткани представляет собой полосу или фигурную деталь, изготовленную из токопроводящей ткани, которая используется в качестве проводника электрического импульса».

По результатам проведения экспертизы по существу 04.07.2023 Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента на изобретение ввиду несоответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указаны следующие источники информации:

- патентный документ CN 208865045 U (IRF SHANGHAI MEDICAL SCIENCE CO LTD), 17.05.2019 (далее – [1]);

- Словарь русского языка в 4-х томах под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1985-1988, том 3 с. 471 (далее – [2]).

Данное решение мотивировано тем, что предложенное изобретение, охарактеризованное в формуле, представленной на дату подачи материалов заявки (10.02.2022), не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, а именно из патентного документа [1] (описание, абзацы [0025]-[0037], фиг. 1, 4).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 упомянутого выше Гражданского Кодекса Российской Федерации, поступило возражение, суть доводов которого сводится к следующему.

Заявитель не согласен с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что предложенное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

По мнению заявителя, в изделии, раскрытом в патентном документе [1], описано использование токопроводящей ткани в качестве проводника электрического импульса, детали из токопроводящей ткани соединяются с электроприбором с помощью эластичных проводов в виде пружины из нержавеющей стали, покрытой изолирующим материалом, что показано на рисунке фиг.4 поз.21. Зигзагообразное обозначение, по мнению заявителя, представляет собой общепринятое обозначение металлической пружины, а не ткани. На фиг.5 патентного документа [1] так же указано на то, что провод изготовлен из какого-то изолированного проводящего материала.

Заявитель отмечает, что суть изобретения заключается в использовании нарезанной на полосы токопроводящей ткани в виде проводов между прибором для электропроцедур и выносными электродами. Сложные электрические схемы собираются на швейной машинке.

При этом заявитель отмечает, что не стремится предложить к патентованию использование токопроводящей ткани в виде проводника, и не претендует на изобретение стальной пружинки в виде провода, как это предложено в патентном документе [1].

В возражении заявитель сообщает, что предлагает именно способ сборки электрической схемы через провода из нарезанной на полосы токопроводящей ткани (фото изделий приложено к возражению).

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

С учетом даты подачи заявки (10.02.2022) правовая база для оценки патентоспособности включает упомянутый выше Гражданский Кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.

Согласно пункту 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.

Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 1 статьи 1387 Кодекса, если в процессе экспертизы заявки на изобретение по существу, в частности, установлено, что заявленное изобретение, которое выражено формулой, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

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 (далее - уровень техники).

Изобретение, относящееся к продукту, отличающееся от известного продукта только родовым понятием, признается соответствующим условию новизны, если родовое понятие, отражающее назначение и (или) область использования заявленного продукта, подразумевает наличие у заявленного продукта особенностей (признаков), не включенных заявителем в формулу изобретения, позволяющих отличить заявленный продукт от известного продукта. Если отличие родового понятия обусловлено только свойствами, объективно присущими заявленному продукту, в том числе ранее неизвестными свойствами, заявленный продукт не признается новым. В этом случае заявитель вправе охарактеризовать заявленное изобретение в формуле изобретения в виде применения продукта по определенному назначению, указанному в родовом понятии.

Согласно пункту 43 Требований ИЗ при раскрытии сущности изобретения, относящегося к способу, применяются следующие правила.

Для характеристики способов используются, в частности, следующие признаки:

- наличие действия или совокупности действий;
- порядок выполнения действий во времени (последовательно, одновременно, в различных сочетаниях и тому подобное);
- условия осуществления действий; режим; использование веществ (например, исходного сырья, реагентов, катализаторов), устройств (например, приспособлений, инструментов, оборудования), штаммов микроорганизмов, линий клеток растений или животных.

Согласно пункту 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены.

Согласно пункту 52 Требований ИЗ, формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и решении Роспатента, с учетом материалов заявки, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патентного документа [1] (см. описание, абзацы [0025]-[0031]) известен элемент из токопроводящей ткани (фиг. 4 поз. 21), который представляет собой полосу или фигурную деталь (абзац описания [0031]), изготовленную из токопроводящей ткани, которая используется в качестве проводника электрического импульса (абзац описания [0037]).

В частности, в соответствии с описанием к патентному документу [1] лечебный костюм содержит элемент из токопроводящей ткани – токопроводящей эластичной нити 21, которая обернута изолирующим и

теплопроводным наружным слоем 22 (абзацы описания [0031]-[0037], фиг. 2, 4).

Следует обратить внимание, на то, что заявитель в возражении также указывает, что в патентном документе [1] представлена токопроводящая ткань в виде детали в качестве проводника электрического импульса.

Что касается пружины в конструкции изделия, известного из патентного документа [1], то необходимо отметить, что конструктивный элемент, представляющий собой пружину 36, выполненную в виде эластичной металлической проволоки (фиг. 2) входит в состав переключателя 3, который закреплен на слое 2 токопроводящей ткани костюма и служит для приведения в действие лечебного костюма ([0037]).

В описании к заявке и в предложенной заявителем формуле изобретения нет сведений о том, каким образом приводится в действие токопроводящий материал, нарезанный на полосы или в виде фигурной формы, названный заявителем проводом.

При этом следует отметить, что непосредственно пружина не противопоставляется предложенному изобретению.

Что касается наличия в токопроводящей ткани элементов из металла, то специалисту в данной области техники очевидно, что токопроводящая способность любой токопроводящей ткани обусловлена именно содержанием в ней таких элементов (токопроводящих).

В описании и в формуле изобретения не представлено, в каком виде такие токопроводящие элементы содержатся в ткани, которую нарезают на полосы или при нарезании придают иную фигурную форму.

Более того, в материалах заявки не раскрыты наименование, вид или марка ткани.

Что касается довода возражения о том, что заявитель не предлагает «использование токопроводящей ткани в виде проводника», а предлагает именно «способ сборки электрической схемы через провода из нарезанной на полосы токопроводящей ткани», то необходимо констатировать, что

материалы заявки не содержат сведений о каком-либо способе сборки или способе использования нарезанной на полоски токопроводящей ткани, названной заявителем проводом (см. требования, предъявляемые к объекту изобретения «способ» - пункты 43 и 45 Требований ИЗ).

Таким образом, следует констатировать, что с учетом сведений, раскрытых в патентном документе [1], придание токопроводящей ткани вида полос или иных фигурных форм известно.

А что касается термина «провод», то в уровне техники термин «провод» употребляется в значении «металлический проводник, состоящий из одной или нескольких проволок, предназначенный для передачи электрической энергии» (Словарь русского языка в 4-х томах под ред. А.П. Евгеньевой. – М.: Русский язык, 1985-1988, том 3 с. 471).

Соответственно, изобретение по независимому пункту 1 формулы изобретения не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Таким образом, следует констатировать, что решение об отказе в выдаче патента является правомерным (подпункт 1 пункта 1387 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 04.10.2023, решение Роспатента от 04.07.2023 оставить в силе.