

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 26.06.2012 от Щепочкиной Ю.А. (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 01.06.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011121716/12, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ изготовления декоративного композиционного материала», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной с корреспонденцией, поступившей 16.12.2011, в следующей редакции:

«Способ изготовления декоративного композиционного материала, включающий подготовку и прессование под давлением при нагревании до температуры 140-160 °С без доступа воздуха частиц янтаря размером до 3 мм, охлаждение, отличающийся тем, что перед прессованием частицы янтаря смешивают с частицами гагата размером до 3 мм в массовом соотношении 50:50».

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

По результатам рассмотрения Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Указанный вывод обусловлен тем, что предложенный способ явным образом следует для специалиста из уровня техники. В подтверждение данного мнения в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- патент RU 2187519 С1, опубл. 20.08.2002 г. (далее – [1]);
- авторское свидетельство SU 40570 А, (далее – [2]).

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель подал возражение в палату по патентным спорам, в котором выразил несогласие с выводом, сделанным в решении об отказе в выдаче патента.

По мнению заявителя, из уровня техники не выявлены отличительные от ближайшего аналога по патенту [1] существенные признаки «перед прессованием частицы янтаря смешивают с частицами гагата размером до 3 мм в массовом соотношении 50:50». При этом указанные признаки позволяют обеспечить достижение технического результата, заключающегося в повышении твердости получаемого материала.

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

С учетом даты подачи заявки (27.05.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает упомянутый выше Кодекс, Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008 г. № 327, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ), и Правила ППС.

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 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 2 пункта 24.5.3 Регламента 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 подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий может включать: 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 подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им

технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно подпункту 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения, заявителю сообщается (в очередном направляемом ему документе экспертизы) о том, какие из включенных в дополнительные материалы сведений послужили основанием для такого вывода экспертизы. Пункты формулы, содержащие указанные выше признаки, к рассмотрению не принимаются.

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.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле изобретения.

Однако, данная формула содержит признак, характеризующий интервал размеров частиц янтаря и гагата – «до 3 мм», который не был раскрыт в материалах заявки на дату ее подачи (на дату подачи заявки в описании и в формуле содержалось указание на более узкий интервал размера частиц янтаря и гагата – (0,1 – 3) мм). Таким образом, данная формула не может быть принята к рассмотрению (см. подпункт 3 пункта 24.7 Регламента ИЗ).

В связи с этим заседание коллегии было перенесено, а заявителю был направлено письмо, в котором содержалось предложение до даты следующего заседания коллегии палаты по патентным спорам представить уточненную формулу изобретения, не изменяющую сущность заявленного предложения.

С корреспонденцией, поступившей 19.10.2012, заявителем была представлена формула, в которой указанный выше признак был заменен на признак «частицы янтаря смешивают с частицами гагата размером 0,1 - 3 мм».

Данная формула не изменяет сущность заявленного изобретения и может быть принята к рассмотрению.

Анализ доводов изложенных в решении Роспатента и в возражении показал следующее.

Ни в одном из приведенных в решении Роспатента источников информации [1] и [2] не содержится сведений о следующих признаках формулы изобретения в редакции от 19.10.2012: «без доступа воздуха», «перед прессованием частицы янтаря смешивают с частицами гагата», используют частицы гагата размером 0,1-3 мм, используют частицы янтаря размером 0,1-3 мм, соотношение частиц гагата и янтаря составляет 50:50.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

По результатам проведенного поиска в палату по патентным спорам 13.03.2013 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которым изобретение по измененной заявителем формуле в редакции от 19.10.2012 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 19.10.2012, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 26.06.2012, отменить решение Роспатента от 01.06.2012 и выдать по заявке № 2011121716/12 патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной заявителем 19.10.2012.

(21) 2011121716/12

(51)МПК

A44C 13/00 (2006.01)

(57)

Способ изготовления декоративного композиционного материала, включающий подготовку и прессование под давлением при нагревании до температуры 140-160 °С без доступа воздуха частиц янтаря, охлаждение, отличающийся тем, что перед прессованием частицы янтаря смешивают с частицами гагата размером 0,1 - 3 мм в массовом соотношении 50:50.

☒ Приоритеты:

27.05.2011

RU 2187519 C1, 20.08.2002;

RU 2191704 C2, 27.10.2002

SU 40570 A, 31.12.1934;

RU 2151700 C1, 27.06.2000;

RU 2179510 C1, 20.02.2002 ;

RU 2190537 C2, 10.10.2002

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано уточненное заявителем описание, представленное 03.04.2012.