

Приложение
к решению Федеральной службы по интеллектуальной
собственности

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Габитовой Р.К. (далее – заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 81.06.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 12.02.2013 по заявке №2011102715/07, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Дешевое электроизоляционное вещество», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 12.04.2012, в следующей редакции:

«Дешевое электроизоляционное вещество, характеризующееся тем, что состоит из смеси доступных в сельской местности природных материалов: соломы, навоза, глины».

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

По результатам рассмотрения Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием предложенного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента приведены сведения об авторском свидетельстве SU 63658, опубликованном 01.01.1944 (далее – [1]).

Заявитель выразил несогласие с решением Роспатента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В возражении представлена уточненная формула изобретения и отмечено, что заявлено «электроизоляционное вещество для использования в области электротехники для изготовления легких, прочных, пластичных изделия, обладающих надежными электроизоляционными свойствами».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты поступления заявки, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №13413 (далее – Регламент ИЗ).

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 (1) пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначается для определения объема правовой охраны,

предоставляемой патентом.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.3 Регламента 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 подпункту (2) пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога;

- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению;

- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (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 пункту 10.7.4.2. Регламента ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из

сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (3) пункта 24.7. Регламента ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. 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. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

В соответствии с пунктом 5.1. Правил ППС в случае, решение Роспатента принято по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если по предложению коллегии палаты по патентным спорам заявителем внесены изменения в формулу изобретения, решение палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска.

В соответствии с пунктом 3.4 Правил ППС лицо, подавшее возражение, вправе отозвать поданное возражение на любом этапе его рассмотрения по существу на заседании коллегии палаты по патентным спорам. В этом случае делопроизводство по возражению прекращается.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов, представленных в возражении, с учетом материалов заявки, показал следующее.

Родовым понятием, отражающим назначение заявленного изобретения, заявленного изобретения является «электроизоляционное

вещество», указанное в формуле изобретения.

Из авторского свидетельства [1] известно вещество для оштукатуривания строительных щитов, состоящее из глины с добавлением волокнистых веществ (сечки соломы, опилок, навоза и пр.).

При этом утверждение, приведенное в решении Роспатента о том, что изделие, изготовленное из описанного в авторском свидетельстве [1] вещества, «в целом будет обладать хорошими электроизоляционными свойствами» не нашло своего подтверждения в материалах авторского свидетельства [1] и не подкреплено сведениями из справочно-технической литературы. Следовательно, решение по авторскому свидетельству [1], не может быть принято в качестве ближайшего аналога заявленного изобретения, поскольку является средством иного назначения (см. пункт 10.7.4.2. Регламента ИЗ).

На заседании коллегии от 19.11.2013 заявитель исключил из уточненной в возражении формулы заявленного изобретения признаки, касающиеся термина «производственного» и способа получения «производственного» навоза. Включение таких признаков в формулу противоречило подпункту (3) пункта 24.7. Регламента ИЗ т.к. они не были раскрыты в материалах заявки на дату ее подачи. Таким образом, заявитель вернулся к первоначальной редакции формулы изобретения.

Согласно, пункту 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

Согласно результатам дополнительного информационного поиска и заключения, представленного в палату по патентным спорам, выявлены дополнительные технические решения, известность которых препятствует признанию заявленного изобретения патентоспособным. Дополнительный информационный поиск с приложенными к нему источниками информации и заключение были направлены в адрес заявителя.

На заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 24.04.2014, от заявителя поступила просьба об отзыве возражения.

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

прекратить делопроизводство по возражению, поступившему 18.06.2013.