

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 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Любомирского Андрея Виленовича (далее – заявитель), поступившее 21.02.2020 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 02.12.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018117727/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Панель», совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 08.05.2019.

«1. Панель, представляющая собой металлический лист, выполненный из коррозионно-стойкого металла или металлического сплава, отличающаяся тем, что лицевая поверхность панели содержит углубленные участки, на поверхности которых расположены выступающие элементы, представляющие собой шипы и/или сетчатые объемные структуры, являющиеся единым целым с указанной деталью, по меньшей мере, не выступающие за лицевую

поверхность указанной панели.

2. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что, расположенные на углубленных участках поверхности выступающие элементы выполнены высотой от 0,01 до 1,5 мм.

3. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что сечение шипа, параллельное поверхности листа, представляет собой геометрическую фигуру.

4. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что шип выполнен полнотелым.

5. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что шип выполнен пустотелым с открытой полостью.

6. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что сетчатая объемная структура представляет собой объемное геометрическое тело, имеющее на лицевой стороне открытые полости, которые в сечении, параллельном поверхности листа, представляют собой плоские фигуры.

7. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что выступающие элементы выполнены по технологии удаления излишнего металла с поверхности.

8. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что ее лицевая поверхность вне углубленных участков выполнена полированной или шлифованной.

9. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что лицевая поверхность вертикальных элементов выполнена полированной или шлифованной.

10. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что на участках лицевой поверхности между углубленными участками дополнительно выполнены углубления».

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята вышеприведенная формула, характеризующая заявленное изобретение.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники решения, охарактеризованного в патентном документе RU 2494200 C2, опубл. 27.09.2013 (далее – [1]).

В отношении признаков зависимых пунктов 2-7, 10 формулы

заявленного изобретения, в решении Роспатента указано, что они также известны из [1].

В отношении признаков зависимых пунктов 8-9 формулы заявленного изобретения, в решении Роспатента указано, что они известны из «Энциклопедия Технологий и Методик. Декоративная отделка металла» опубл. 30.10.2007, Найдено из Интернет: [URL:http://patlah.ru/etm/etm-01/teh%20metall/dekor%20metall/otdelka%20metall-1/otdelka%20metall-1.htm](http://patlah.ru/etm/etm-01/teh%20metall/dekor%20metall/otdelka%20metall-1/otdelka%20metall-1.htm) (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявителем выражается несогласие с доводами решения Роспатента о несоответствии изобретения, охарактеризованного вышеприведенной формулой, условию патентоспособности «новизна».

Заявитель обращает внимание на то, что он также является патентообладателем по патенту [1].

Заявитель в своем возражении также указывает, что «...Если кратко сформулировать отличия, то в аналоге [1] речь идет о впадинах без шипов. А в заявке речь идет об углублениях с выступающими элементами (шипами и сетчатыми объемными структурами). Причем, в заявке размеры углублений могут быть любых размеров, что не вписывается в рамки аналога [1], где максимальный размер впадин 25мм. Это же касается размеров выступов [1] и выступающих элементов в заявке. Если в аналоге [1] размер выступов ограничен размером 25мм, то в заявке размер выступающих элементов не ограничен и может быть любой длины. При этом, главное отличие нового решения в заявке от аналога заключается в возможности обеспечения контраста изображения, что невозможно при старом техническом решении [1]...».

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

С учетом даты подачи заявки (14.05.2018) правовая база для оценки

патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила, Требования и 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 является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 70 Правил 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).

В соответствии с пунктом 102 Правил, если в результате экспертизы заявки по существу установлено, в частности, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, принимается решение об отказе в выдаче патента.

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

В соответствии с пунктом 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1350 Кодекса раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Патент [1], будучи опубликованным до даты приоритета заявленного изобретения, может быть включен в уровень техники для целей проверки его

соответствия условиям патентоспособности. При этом в отношении доводов заявителя о том, что он является правообладателем патента [1], следует отметить, что положения пункта 3 статьи 1350 Кодекса в данном случае не могут быть применены т.к. патент [1] был опубликован (27.09.2013) более, чем за шесть месяцев до даты подачи (14.05.2018) рассматриваемой заявки.

Относительно источника информации [2], следует отметить, что по данным электронного архива WayBackMachine (Web.archive.org) сведения, содержащиеся в нем, были общедоступны до даты приоритета заявленного изобретения. Т.е. источник информации [2] также может быть использован для целей проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности (см. пункт 12 Порядка).

Данные электронного архива находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющейся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер. Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

Из патента [1] известна панель, представляющая собой металлический лист, выполненный из коррозионно-стойкого металла или металлического сплава. При этом лицевая поверхность панели содержит углубленные участки, на поверхности которых расположены выступающие элементы, представляющие собой шипы и/или сетчатые объемные структуры, являющиеся единым целым с указанной деталью.

В отношении признаков вышеприведенной формулы «...по меньшей мере, не выступающие за лицевую поверхность указанной панели...» необходимо отметить, что из сведений, раскрытых в патенте [1] следует, что углубленные участки выполнены с глубиной, не превышающей $0,95d$, где d – толщина листового металла, а рельефный рисунок получен, например методом химического травления (см. описание, фиг. 2-8). Следовательно,

выполнение объемных структур, по меньшей мере, не выступающими за лицевую поверхность указанной панели, также характерно и для панели, известной из патента [1].

Таким образом, в материалах патента [1] содержатся сведения обо всех признаках формулы, характеризующей заявленное изобретение.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В отношении зависимых пунктов формулы заявленного изобретения необходимо отметить, что, как справедливо отмечено в решении Роспатента, признаки зависимых пунктов 2-7, 10 формулы заявленного изобретения известны из патента [1] (см. описание, п-ты формулы 4-6, фиг.2-6).

Признаки зависимых пунктов 8-9 формулы заявленного изобретения известны из источника информации [2] (см. абз. «Полирование» и «Шлифование»).

Таким образом, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 02.12.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2020, решение Роспатента от 02.12.2019 оставить в силе.