

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 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 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 16.01.2021 от Кривоногова Антона Николаевича (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2671875, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2671875 на изобретение «Способ декорации стеклянных изделий» выдан по заявке № 2017133135 с приоритетом от 22.09.2017 на имя Общества с ограниченной ответственностью "ПромСИЗ" со следующей формулой:

«Способ декорации стеклянных изделий, состоящий из подготовки стеклянных изделий, включающей распаковку стеклянных изделий и мойку с сушкой; гравировки наружной поверхности стеклянных изделий;

повторной их мойки и сушки; нанесения трафаретной маски для напыления; маскирования стеклянных изделий путем нанесения вручную защитного материала на поверхность; размещения изделий в устройстве фиксации камеры для вакуумного напыления, включающего откачку воздуха; напыления декорирующего слоя; этапов снятия защитного материала стеклянных изделий и упаковки, отличающийся тем, что напыление производится латунью, а после этапа снятия на нанесенный латунный слой стеклянных изделий наносится пищевой полиуретан с последующим отжигом в термо-конвейере».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту требованию достаточности раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, и несоответствием изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

К возражению приложены следующие источники информации (копии):

- патентный документ RU 2251538, дата публикации 10.05.2005 (далее - [1]);
- патентный документ FR 2498127, дата публикации 23.07.1982 (далее - [2]);
- патентный документ WO 01/09051, дата публикации 08.02.2001 (далее - [3]);
- патентный документ RU 2532796, дата публикации 10.11.2014 (далее [4]).

Суть доводов возражения, касающихся несоответствия требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, сводится к следующему.

По мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, свидетельствующие о возможности осуществления изобретения при использовании в способе любой марки латуни без дополнительных условий проведения процесса напыления (например, использование аргона и азота).

Так, по мнению лица, подавшего возражение, в описании оспариваемого изобретения приводится пример, в соответствии с которым напыление осуществляется латунью марки ЛС59, причем первым этапом является напыление непрозрачной подложки латунью в присутствии ионов инертного аргона, вторым – напыление нитрида латуни, получение которого осуществляется путем добавления к аргону реактивного газа – азота. В возражении акцентируется внимание на том, что в описании изобретения другие марки латуни, кроме ЛС59, не представлены, а признаки, характеризующие применение инертных газов в процессе напыления, в формулу изобретения не включены.

Суть доводов возражения, касающихся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», сводится к следующему.

По мнению лица, подавшего возражение, наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту является способ получения стеклометаллического декоративного покрытия, известный из патентного документа [1].

При этом в возражении отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту отличается от средства, известного из патентного документа [1], следующими признаками:

- l) напыление производится латунью;
- m) после удаления защитного материала со стеклянных изделий на декорирующий слой наносится пищевой полиуретан или «полиглас», с последующим отжигом в термоконвейере.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, отмечает, что признаки l) и m) являются существенными, так как непосредственно влияют на заявленный технический результат, и известны из уровня техники.

По мнению лица, подавшего возражение, технический результат изобретения по оспариваемому патенту направлен на защиту от окисления наносимого декорирующего слоя при использовании потребителем, а также на защиту от механических повреждений.

В отношении признака l) в возражении отмечено, что он известен из технического решения, раскрытого в патентном документе [3], направленного на решение технической задачи, идентичной результату, указанному в оспариваемом патенте.

Отличительный признак m) известен из технических решений, раскрытых в патентных документах [2] и [4], которые также направлены на достижение того же технического результата, что и изобретение по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении сделан вывод о том, что все признаки изобретения по оспариваемому патенту известны из уровня техники, а также очевидным образом из уровня техники следует влияние упомянутых отличительных признаков на достижение указанного технического результата.

От патентообладателя, уведомленного в установленном порядке о поступлении и содержании возражения, на заседании коллегии, состоявшемся 13.07.2020, был представлен отзыв на возражение.

Суть содержащихся в отзыве доводов сводится к следующему.

По мнению патентообладателя, в описании к оспариваемому патенту представлен пример, подробно раскрывающий используемую аппаратуру и все условия и режимы осуществления способа декорации стеклянных изделий. В упомянутом примере указана одна из возможных марок латуни, используемой в способе по оспариваемому патенту.

Между тем патентообладатель отмечает, что марка латуни не влияет на защиту от окисления наносимого декорирующего слоя и не влияет на защиту от механических повреждений.

Кроме того, в отзыве отмечено, что источники информации [1]-[4], представленные в возражении, ни по отдельности, ни в совокупности не раскрывают все признаки способа декорации стеклянных изделий, охарактеризованные в формуле оспариваемого патента.

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

С учетом даты подачи заявки (22.09.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает 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.

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.

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 пунктами 2 и 3 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 53 Правил при проверке 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 проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и 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 30 Требований, описание изобретения должно содержать, в числе прочего, следующие разделы: раскрытие сущности изобретения и осуществление 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...способами являются процессы осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств.

В соответствии с пунктом 43 Требований, 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.

В соответствии с пунктом 45 Требований, 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.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 45 Требований если изобретение охарактеризовано в формуле изобретения с использованием существенного признака, выраженного общим понятием, охватывающим разные частные формы реализации существенного признака, либо выраженного на уровне функции, свойства, должна быть обоснована правомерность использованной заявителем степени обобщения при раскрытии существенного признака изобретения путем представления сведений о частных формах реализации этого существенного признака, а также должно быть представлено достаточное количество примеров осуществления изобретения, подтверждающих возможность получения

указанного заявителем технического результата при использовании частных форм реализации существенного признака изобретения.

В соответствии пунктом 53 Требований, формула изобретения должна быть полностью основана на описании изобретения, то есть определяемый формулой изобретения объем правовой охраны изобретения должен быть подтвержден описанием изобретения; 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 75 Правил ИЗ 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 ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- 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.

Анализ доводов сторон показал следующее.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

В формуле изобретения по оспариваемому патенту охарактеризован способ декорации стеклянных изделий, в котором после осуществления необходимых подготовительных стадий производят вакуумное напыление латунию декорирующего слоя с последующим нанесением пищевого полиуретана и отжигом в термо-конвейере.

В отношении соответствия изобретения по оспариваемому патенту требованию достаточности раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники, необходимо отметить следующее.

Можно согласиться с мнением патентообладателя о том, что в описании к оспариваемому патенту представлен пример, подробно раскрывающий используемую аппаратуру, все условия и режимы осуществления способа декорации стеклянных изделий. В упомянутом примере указана одна из возможных марок латуни, используемой в способе по оспариваемому патенту. Согласно примеру осуществляется напыление латунию марки ЛС59.

Так, в описании указано, что на катод подается постоянное напряжение (300 - 800 В). Ионная очистка и напыление проходят при поддержании вакуума в пределах 0,08-0,5 Па. Далее, на нанесенный

латунный слой стеклянных изделий вручную наносится пищевой полиуретан или защитный слой «полиглас», толщиной 0.01- 0.6 мм, биологически совместимые и безопасные для человека. Температурный режим при обжиге стеклянных изделий с защитным слоем «полиглас» в термо-конвейере 180°C-200°C. Временной проход по термо-конвейеру 8-10 мин.

Таким образом, в описании оспариваемого патента раскрыты условия и режимы осуществления действий. Кроме того, в примере подробно раскрыты используемые в способе устройства.

Относительно технического результата необходимо отметить, что в описании оспариваемому патенту указано, что «технический результат заявленного изобретения направлен на защиту от окисления наносимого декорирующего слоя при использовании потребителем.... изобретение обеспечивает защиту от механических повреждений, например, при мойке, что увеличивает срок службы стеклянных изделий при эксплуатации». Из данного технического результата следует, что марка латуни не влияет на защиту от окисления наносимого декорирующего слоя и защиту от механических повреждений, поскольку на латунь наносится защитный слой.

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что пункты 43 и 45 Требований, на которые ссылается лицо, подавшее возражение, указывая на то, что формула изобретения по оспариваемому патенту не соответствует требованию достаточности раскрытия, относятся к разделу «Требования к описанию изобретения».

Однако, в соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что положения пунктов 43 и 45 Требований полностью выполнены в описании к оспариваемому патенту. При этом необходимо отметить, что формула изобретения основана на описании, следовательно, положения пункта 53 Требований также выполнены.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту требованию достаточности раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления специалистом в данной области техники.

Анализ изобретения по оспариваемому патенту на соответствие его условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Следует согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что наиболее близким аналогом к техническому решению по оспариваемому патенту является способ получения стекометаллического декоративного покрытия, известный из патентного документа [1].

Известный способ применяется для нанесения декоративного покрытия на изделия из стекла (например, фужеры (см. пример 1)), т.е. используется по тому же назначению, что и изобретение по оспариваемому патенту.

При этом известный способ характеризуется тем, что декоративное покрытие наносится на предварительно наложенный трафарет методом плазменного напыления декорирующего материала (см. п.1 формулы, примеры 1 и 2), который представляет собой смесь из порошка цветного металла и стеклопорошка. Упомянутая смесь содержит порошок меди и стекломатериала (трубки) (см. пример 1) или порошок алюминия и стеклянных трубочек (см. пример 2).

Таким образом, способ, известный из патентного документа [1], основан на нанесении на поверхность смеси из порошка цветного металла и стеклопорошка. При этом способ по оспариваемому патенту касается нанесения только металла, а именно латуни, на стеклянное изделие.

Таким образом, признаками, отличающими изобретение по оспариваемому патенту от наиболее близкого аналога, известного из патентного документа [1], являются, по крайней мере, признаки,

характеризующие напыление латуни в качестве декоративного покрытия и использование пищевого полиуретана в качестве защитного покрытия.

Согласно описанию, технический результат изобретения по оспариваемому патенту направлен на защиту от окисления наносимого декорирующего слоя при использовании потребителем. Также изобретение обеспечивает защиту от механических повреждений, например, при мойке, что увеличивает срок службы стеклянных изделий при эксплуатации.

Из патентного документа [3] известен способ создания декоративного покрытия из латуни или алюминиевой бронзы на твердой подложке методом магнетронного распыления, характеризующийся предварительной обработкой поверхности подложки микроволновым разрядом и последующим нанесением декоративного покрытия на подложку без нагрева подложки.

Таким образом, из патентного документа [3] известно использование латуни в качестве декоративного покрытия.

Однако, следует отметить, что технология нанесения латуни на стеклянную поверхность принципиально отличается от технологии способа оспариваемого изобретения. Целесообразно уточнить, что улучшение адгезии между декоративным слоем и стеклянной поверхностью, на которую он наносится, достигается за счет предварительной обработки поверхности подложки микроволновым разрядом и последующим нанесением декоративного покрытия на подложку без нагрева подложки, т.е. за счет операций, которые не используются в изобретении по оспариваемому патенту.

В патентном документе [2] описан способ декорирования зеркала металлическим порошком, в котором в качестве закрепителя порошка используется бесцветный лак, такой как полиуретан.

При этом декоративное покрытие наносится на зеркало в виде пасты из одного или нескольких металлических порошков, которые фиксируются

бесцветным лаком типа полиуретана и сушкой с последующим нанесением, по меньшей мере, одного фоновых слоя, который является акрило-полиуретаном, смешанным с 20% отвердителя и 30% разбавителя для полиуретана и в дальнейшем, после высыхания, производится нанесение защитного слоя.

Таким образом, использование пищевого полиуретана не раскрыто в патентном документе [2], а также не раскрыто использование какого-либо полиуретана в качестве защитного покрытия.

Неэлектролитический поточный способ металлизации подложек напылением одного или нескольких окислительно-восстановительных растворов в виде аэрозоля с предварительной обработкой поверхности, известный из патентного документа [4], не характеризуется нанесением на металлизированный слой (не являющийся латуной) стеклянных изделий пищевого полиуретана с последующим отжигом в термо-конвейере.

Так, слоем грунтовочного покрытия в способе по патентному документу [4] является лак на водорастворимой или органической основе, предпочтительно на водорастворимой основе, выбираемый в зависимости от подложки из следующих соединений: алкиды, полиуретаны, эпоксиды, винилы, акрилы и их смеси. На стадии с) известного способа производится нанесение на металлизированную поверхность образующей поперечные связи жидкой композиции, предпочтительно отделочного лака. Этот лак также может быть лаком на водорастворимой или на органической основе, предпочтительно на водорастворимой основе. В зависимости от подложки его выбирают из следующих соединений: алкиды, полиуретаны, эпоксиды, винилы, акрилы и их смеси. При этом отделочный слой подвергается обязательному поперечному сшиванию.

Таким образом, необходимо отметить, что использование пищевого полиуретана в качестве защитного слоя для декоративного покрытия не раскрыто ни в одном из источников информации [1]-[4].

Вышесказанное позволяет констатировать, что в возражении не представлено доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности "изобретательский уровень".

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.01.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2671875 оставить в силе.