

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение В.С. Ермоленко (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.06.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 13.05.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012157330/07, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Конструктивный конденсатор», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 12.12.2014 в следующей редакции:

«1. Конденсатор, как часть корпусного устройства, содержащий диэлектрический материал, покрытый с двух сторон токопроводящим слоем, отличающийся тем, что выполнен в виде двух силовых оболочек сэндвичевой конструкции, между которыми имеются соединенные с ними гофры из бумаги, пропитанной лаком или синтетической смолой, и покрытой с обеих сторон электропроводящим слоем, например, алюминием.

2. Конденсатор по п. 1, отличающийся тем, что гофрирование производится в направлении, в котором данное корпусное устройство имеет прямолинейные сечения поверхностей.

3. Конденсатор по п. 1, отличающийся тем, что гофры выполнены треугольной или трапецевидной в поперечном сечении формы.

4. Конденсатор по п. 1, отличающийся тем, что внутренние стороны силовых оболочек сэндвичевой конструкции должны быть покрыты электроизолирующим слоем, например, стеклопластиком.»

При принятии решения Роспатента от 13.05.2015 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула изобретения.

В решении Роспатента сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники следующих источников информации:

- патентный документ US 20020053447 A1, 09.05.2002 (далее – [1]);
- авторское свидетельство SU 48844 А, 31.08.1936 (далее – [2]);
- патентный документ GB 483480 А, 19.04.1938 (далее – [3]);
- патентный документ RU 2141144 С1, 10.11.1999 (далее – [4]).

При этом в решении Роспатента отмечается, что признаки изобретения по п. 1 формулы известны из совокупности сведений, содержащихся в документах [1] и [2], признаки изобретения по п. 2 формулы известны из сведений, содержащихся в документе [3], признаки изобретения по пп. 3 и 4 формулы известны из сведений, содержащихся в документе [4].

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором лицо, подавшее возражение, выражает несогласие с выводами, содержащимися в решении Роспатента.

Лицо, подавшее возражение, отмечает, что заявленное изобретение обладает существенными отличиями по сравнению с известным из источника [1] решением и обеспечивает достижение технического результата, заключающегося в повышении электрической емкости при том же весе и при той же площади.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (25.12.2012) правовая база для оценки патентоспособности 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

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 24.5.3 Регламента ИЗ 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 ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки изобретательского уровня 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 включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- 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.

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 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 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, полезную модель, промышленный образец, внести изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями, полезными моделями, промышленными образцами.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, в частности, на решение об отказе в выдаче патента, 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, которую коллегия принимает к рассмотрению.

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

Как справедливо отмечено в решении Роспатента, из патентного документа [1] известен конденсатор как часть корпусного устройства, выполненный в виде двух силовых оболочек сэндвичевой конструкции, т.е. известно средство того же назначения, что и заявленное по п. 1 изобретение.

При этом известный из патентного документа [1] конденсатор содержит диэлектрический материал, размещенный между оболочками сэндвичевой конструкции и соединенный с ними.

Отличием заявленного по п. 1 изобретения от известного технического решения является то, что диэлектрический материал представляет собой гофры из бумаги, пропитанной лаком или синтетической смолой, и покрытой с обеих сторон электропроводящим слоем, например, алюминием.

Как справедливо отмечено в решении Роспатента, из патентного документа [2] известен конденсатор, в котором диэлектрический материал представляет собой гофры из бумаги, пропитанной лаком или синтетической смолой, и покрытой с обеих сторон электропроводящим слоем (алюминием).

Как усматривается из материалов заявки, пропитывание бумаги лаком или синтетической смолой направлено на достижение технического результата в виде повышения прочности и диэлектрических свойств.

Однако из патентного документа [2] известно достижение результата в виде повышения прочности и диэлектрических свойств пропитанной указанным образом бумаги. При этом в отношении отличительных признаков заявленного по п. 1 изобретения, характеризующих гофрирование бумаги и покрытие ее с обеих сторон электропроводящим слоем, заявителем в материалах заявки технический результат не определен.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не представлено доводов, позволяющих сделать вывод о соответствии заявленного изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС заявитель представил уточненную формулу в следующей редакции:

«1. Конструктивный конденсатор, содержащий диэлектрический материал, покрытый с двух сторон токопроводящим слоем и встроенный в сэндвичевую конструкцию панелей в качестве промежуточного заполнителя, отличающийся тем, что диэлектрический материал имеет конструктивную прочность и имеет гофрирование трапецевидной в поперечном сечении формы.

2. Конструктивный конденсатор, содержащий диэлектрический материал, покрытый с двух сторон токопроводящим слоем и встроенный в сэндвичевую конструкцию панелей в качестве промежуточного заполнителя, отличающийся тем, что внутренние стороны оболочек сэндвичевой конструкции покрыты электроизолирующим слоем, например, стеклопластиком.»

Указанная выше уточненная формула была принята коллегией к рассмотрению и направлена на проведение дополнительного информационного поиска (пункт 5.1 Правил ППС), по результатам которого было подготовлено заключение, в котором сделан вывод о несоответствии изобретений по независимым пунктам 1 и 2 уточненной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

О результатах дополнительного информационного поиска заявитель был уведомлен в установленном порядке. Отзыв в отношении указанного заключения от заявителя не поступал.

Анализ доводов, приведенных в заключении экспертизы по результатам дополнительного поиска показал следующее.

В обоснование сделанного в заключении вывода приведены ссылки на следующие источники информации:

- патентный документ [1];
- патентный документ US 5793603 А, 11.08.1998 (далее – [5]).

В указанном заключении отмечается, что признаки изобретений по пп. 1 и 2 уточненной формулы, характеризующей группу изобретений, известны из совокупности сведений, содержащихся в патентных документах [1] и [5].

Анализ указанных выше источников информации показал следующее.

Как справедливо отмечено в указанном выше заключении из патентного документа [1] известен конструктивный конденсатор, содержащий диэлектрический материал, покрытый с двух сторон токопроводящим слоем и встроенный в сэндвичевую конструкцию панелей в качестве промежуточного заполнителя, т.е. известно средство того же назначения, что и изобретение по независимому пункту 1 уточненной формулы.

Отличием изобретения по независимому пункту 1 уточненной формулы от известного из документа [1] технического решения является то, что диэлектрический материал имеет конструктивную прочность и имеет гофрирование трапецевидной в поперечном сечении формы.

Также можно согласиться с доводами заключения экспертизы о том, что из документа [5] известны отличительные признаки изобретения по независимому пункту 1 уточненной формулы, т.е. известно выполнение конструктивного конденсатора с использованием диэлектрического материала, имеющего конструктивную прочность и гофрирование трапецевидной в поперечном сечении формы ([5], фиг. 2, 4; п. 1 формулы; колонка 7, строки 17-34).

При этом из патентного документа [5] известно влияние использования такого материала на достижение результатов в виде снижения массы конструкции ([5], кол. 7, строки 10-13), и результата, заключающегося в повышении емкости конденсатора ([5], п. 1 формулы).

На основании изложенного можно констатировать, что изобретение по независимому пункту 1 уточненной формулы основано на дополнении известного из документа [1] средства известной из документа [5] частью, при этом в указанных документах известно влияние такого дополнения на указанные заявителем технические результаты. Следовательно, изобретение по независимому пункту 1 уточненной формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Далее, как справедливо отмечено в заключении, из патентного документа [1] известен конструктивный конденсатор, содержащий диэлектрический материал,

покрытый с двух сторон токопроводящим слоем и встроенный в сэндвичевую конструкцию панелей в качестве промежуточного заполнителя т.е. известно средство того же назначения, что и изобретение по независимому пункту 2 уточненной формулы.

Отличием изобретения по независимому пункту 2 уточненной формулы от известного из документа [1] технического решения является то, что внутренние стороны оболочек сэндвичевой конструкции покрыты электроизолирующим слоем, например, стеклопластиком.

Можно согласиться с доводами указанного выше заключения в том, что из патентного документа [5] известно как покрытие внутренних сторон сэндвичевой конструкции электроизолирующим слоем ([5], пп. 15-16 формулы), так и то, что в качестве электроизолирующего слоя может использоваться стеклопластик ([5], колонка 8, строки 4-8).

При этом в отношении указанных отличительных признаков в материалах заявки заявителем не определен технический результат.

На основании изложенного можно констатировать, что изобретение по независимому пункту 2 уточненной формулы основано на дополнении известного из документа [1] средства известной из документа [5] частью и, соответственно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Таким образом, заявителем не были устранены причины, послужившие основанием для вынесения решения Роспатента 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 25.06.2015, решение Роспатента от 13.05.2015 об отказе в выдаче патента оставить в силе.