

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 возражение Сергеева С.М. (далее - заявитель), поступившее в палату по патентным спорам 18.10.2010, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2009111925/04, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Полупроводник тепла» совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, поступившей на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Полупроводник тепла, имеющий слоистую структуру, содержащую, по меньшей мере, три прилегающих друг к другу простых или составных слоя, из которых один хорошо отражает, другой хорошо поглощает, а третий хорошо пропускает тепловые лучи, отличающийся тем, что первый из упомянутых слоев расположен между двумя остальными».

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение от 23.09.2010 об отказе в выдаче патента из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна".

В решении приведены следующие источники информации:

- <http://www.ferra.ru/online/storage/s24361> от 27.02.2003 – далее [1];
- RU 2169514 C2 27.06.2001 – далее [2];
- RU 2094957 C1 27.10.1997 – далее [3].

Заявитель не согласился с решением об отказе в выдаче патента и в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса подал возражение в палату по патентным спорам.

В своем возражении заявитель указал, что в техническом решении по патентному документу [2] отсутствует слой, поглощающий тепловые лучи.

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

С учетом даты подачи заявки правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники.

Согласно подпункту (4) пункта 19.5.2. Правил ИЗ, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно пункту 3.2.4.2. Правил ИЗ в разделе "Уровень техники" приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа).

В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту (4) пункта 3.3.1. Правил ИЗ признаки изобретения выражаются в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники их смыслового содержания.

Согласно подпункту 3 пункта 20 Правил 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.

Если на дату подачи заявки признак изобретения был выражен в документах заявки общим понятием без раскрытия частных форм его выполнения, то представление такой формы выполнения в дополнительных материалах с отнесением ее к признаку, подлежащему включению в формулу изобретения, является основанием для признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения на решение об отказе в выдаче патента, принятого 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения, в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение.

Существо заявленного изобретения выражено в приведённой выше формуле, поступившей на дату подачи заявки.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из источника информации [1] известно устройство - диск из поликарбоната, имеющий слоистую структуру и содержащий, по меньшей мере, три прилегающих друг к другу простых или составных слоя, из которых один хорошо отражает тепловые лучи.

Таким образом, данному техническому решению не присущи следующие признаки формулы заявленного изобретения:

- полупроводник тепла (родовое понятие);
- наличие хорошо поглощающего слоя;
- наличие третьего слоя, хорошо пропускающего тепловые лучи;
- расположение отражающего слоя между поглощающим и пропускающим слоями.

Из патентного документа [2] известно устройство - подошва для обуви, имеющая слоистую структуру и содержащая, по меньшей мере, три прилегающих друг к другу простых слоя, из которых один хорошо отражает, другой хорошо поглощает тепловые лучи, причем отражающий слой расположен за поглощающим слоем.

Из данного технического решения не известны следующие признаки формулы заявленного изобретения:

- полупроводник тепла (родовое понятие);
- наличие составных слоев;
- наличие третьего слоя, хорошо пропускающего тепловые лучи;

-расположение отражающего слоя между поглощающим и пропускающим слоями.

По поводу довода заявителя о том, что в техническом решении по патентному документу [2] отсутствует поглощающий тепловые лучи слой, необходимо отметить следующее.

В описании к патентному документу [2] на странице 3 указано, что содержащийся в устройстве изолирующий слой 1 предназначен для «предотвращения передачи тепла за счет теплопроводности», то есть, по существу, является поглощающим слоем.

Кроме того, на фиг. 1 к патентному документу [2] наглядно проиллюстрировано, что суммарный тепловой поток (стрелка 6), исходящий от объекта, проходит в изолирующий (поглощающий) слой и не покидает его пределов.

В отношении технического решения по патентному документу [3], упомянутого в решении Роспатента, необходимо отметить, что данное техническое решение не характеризуется:

- наличием родового понятия заявленного изобретения (полупроводник тепла);
- наличием слоистой структуры;
- наличием, по меньшей мере, трех прилегающих друг к другу слоев, из которых один хорошо отражает, другой хорошо поглощает, а третий хорошо пропускает тепловые лучи;
- расположением отражающего слоя между поглощающим и пропускающим слоями.

На основании вышеуказанных доводов следует, что все признаки, приведенные в формуле заявленного изобретения, включая характеристику назначения, не известны из каждого в отдельности источника информации [1] -

[3], указанного в решении об отказе Роспатента, что не позволяет признать заявленное изобретение несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

При этом, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу, что решение об отказе в выдаче патента по заявке было принято по результатам поиска, проведенного не в полном объеме совокупности признаков формулы заявленного изобретения.

Заседание коллегии было перенесено и материалы заявки направлены для проведения дополнительного информационного поиска на основании пункта 5.1. Правил ППС.

Материалы, выявленные в процессе проведения дополнительного информационного поиска и заключение экспертизы, были направлены в адрес заявителя.

В отчете о дополнительном информационном поиске приведены следующие источники информации:

- Наука и жизнь. 1999, № 9, стр. 58 – далее [4];
- Большая Советская Энциклопедия. Третье издание. Москва, 1970, стр. 30 - 32 – далее [5];
- Теплофизика и аэромеханика. Том 12, № 1, 2005, стр. 95 - 103 – далее [6];
- Теплофизика и аэромеханика. Том 12, № 3, 2005, стр. 471 - 479 – далее [7];
- Большая Энциклопедия. Том 1. Москва. «Терра».2006, стр. 84 – далее [8];
- Рубцов Н.А. Теплообмен излучением. Новосибирск. 1977, стр. 32 - 35 – далее [9];
- Рубцов Н.А. Теплообмен излучением. Новосибирск. 1977, стр. 32 - 35 – далее [9];
- <http://evrostroy.nnov.ru/stat.html> от апреля 2001г. – далее [10].

В заключение экспертизы указано, что выявленные в процессе проведения поиска источники информации содержат сведения, позволяющие сделать вывод о несоответствии заявленной формулы изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В заключении экспертизы в качестве ближайшего аналога выбрано техническое решение, известное из книги [6].

Однако, представленные в заключении сведения о нагреваемом теле по книге [6] характеризуются наличием только двух признаков, общих с признаками формулы заявленного изобретения, а именно: слоистой структурой и двумя слоями, один из которых является хорошо поглощающим тепловое излучение.

Из статьи [4] известен полупроводник тепла, имеющий слоистую структуру, содержащую, по меньшей мере, три прилегающих друг к другу простых или составных слоя, из которых один является хорошо отражающим, а другой хорошо пропускающим тепловые лучи.

Таким образом, поскольку вышеуказанное техническое решение по статье [4] является средством того же назначения, что и заявленное изобретение, а также содержит большее количество признаков общих с признаками формулы заявленного изобретения, по сравнению с техническим решением по книге [6], оно должно быть выбрано в качестве наиболее близкого аналога (см. пункт 3.2.4.2. Правил ИЗ).

Заявленное устройство отличается от устройства по статье [4]:

- наличием хорошо поглощающего слоя;
- порядком расположения слоев между собой, а именно, расположением отражающего слоя между поглощающим и пропускающими слоями.

Однако, из источника информации [10] известен изолирующий материал, имеющий слоистую структуру, содержащую, по меньшей мере, три прилегающих друг к другу простых или составных слоя, из которых один хорошо отражает (фольга), другой хорошо поглощает (пенополиэтилен), а

третий хорошо пропускает (стена) тепловые лучи, причем отражающий слой расположен между поглощающим и пропускающими слоями (см. стр. 4, рис. 2).

Согласно описанию к заявленному изобретению, в данном изобретении оптимизировано сочетание толщины, прозрачности, теплопроводности и формы спектра пропускания полупрозрачного слоя (пропускающего слоя).

Здесь следует отметить, что в описании к заявленному изобретению не указан какой-либо технический результат, обеспечиваемый заявленным изобретением.

Исходя из изложенного выше можно констатировать, что из уровня техники выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения и, следовательно, данное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Ввиду сделанного выше вывода, проведение анализа источников информации [5], [7], [8] и [9] представляется нецелесообразным.

После подачи возражения заявителем были представлены дополнения к данному возражению, в которых были приведены уточненные варианты формулы изобретения (корреспонденции, поступившие 23.03.2011 и 25.03.2011).

Последний уточненный вариант формулы изобретения, представленный в корреспонденции, поступившей 25.03.2011, имеет следующую редакцию:

«Полупроводник тепла, имеющий слоистую структуру, содержащую, по меньшей мере, три прилегающих друг к другу простых или составных слоя, из которых один хорошо отражает, другой хорошо поглощает, а третий хорошо пропускает тепловые лучи, отличающийся тем, что первый из упомянутых слоев расположен между двумя остальными, а интенсивность передачи тепла отличается почти вдвое в зависимости от стороны падения теплового излучения».

Относительно данного уточненного варианта формулы изобретения необходимо отметить, что он не может быть принят к рассмотрению, поскольку содержит признак «интенсивность передачи тепла отличается почти вдвое»,

отсутствующий в первоначальных материалах заявки и, следовательно, изменяющий сущность заявленного изобретения.

При этом целесообразно подчеркнуть, что в случае исключения вышеуказанного признака из формулы изобретения, все оставшиеся признаки уточненной формулы известны из источников информации [4] и [6], рассмотренных в заключении выше.

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» и отмены решения об отказе в выдаче патента.

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

удовлетворить возражение от 18.10.2010, изменить решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности патентам и товарным знакам и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.