

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Литневской Н.О. (далее – заявитель), поступившее 27.11.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент), от 28.05.2013 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011150124/12. При этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ изготовления декоративных изделий из семян и плодов», совокупность признаков которых изложена в формуле, представленной на дату подачи, в следующей редакции:

«1. Способ изготовления декоративных изделий из семян и плодов, включающий подготовку подложки, нанесение на подложку эскиза изображения, подбор согласно эскизу сухих семян и плодов, нанесение на подложку клеевого вещества, поверх которого наносят указанные семена и плоды, затем сушат изделие, отличающийся тем, что используют сухие семена и плоды растений естественных цветов и оттенков, при подготовке подложки ее устанавливают в натянутом виде в горизонтальном положении, после нанесения эскиза площадь подложки разбивают на сектора, далее на один из секторов наносят прозрачное клеевое вещество, поверх которого, не давая ему высохнуть, наносят согласно эскизу предварительно подобранные по форме, размеру, цвету и оттенку семена и плоды и/или их части, затем наносят на соседний сектор прозрачное клеевое вещество и размещают поверх него предварительно

отобранные семена и плоды и/или их части, подбирая их по форме, размеру, цвету и оттенку, повторяя этот процесс для каждого сектора до полного формирования изображения и оформления подложки, после этого выдерживают подложку с нанесенным изображением из семян и плодов и/или их частей в горизонтальном положении при комнатной температуре до полного высыхания клея.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно к семенам и плодам используют фрагменты растений травянистых и/или деревьев, а именно колосья, кору, листья и ягоды естественных натуральных цветов и оттенков.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что дополнительно к семенам и плодам используют размолотые семена и плоды.

4. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для получения дополнительных цветов и оттенков используют смешивание предварительно размолотых семян и плодов.

5. Способ по п. 1, отличающийся тем, что используют пинцет для формирования из семян и плодов элементов изображения.

6. Способ по п. 1, отличающийся тем, что эскиз изображения наносят на подложку путем использования копировальной бумаги.

7. Способ по п. 1, отличающийся тем, что в качестве клеевого вещества применяют быстросохнущий прозрачный клей.

8. Способ по п. 1, отличающийся тем, что размер сектора для нанесения клеевого слоя не превышает 15 см^2 .

9. Способ по п. 1, отличающийся тем, что детали изображения формируют путем многослойного расположения зерен и плодов и/или их частей, чередуя указанные слои с тонкими слоями прозрачного клеевого вещества.

10. Способ по п. 1, отличающийся тем, что поверх завершенной картины наносят, по меньшей мере, один слой прозрачного лака».

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

По результатам проведения экспертизы по существу Роспатентом было принято решение от 28.05.2013 (далее – решение) об отказе в выдаче патента на изобретение.

Данное решение мотивировано тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», так как оно для специалиста явным образом следует из следующих источников информации:

- патентный документ РФ № 2126330, дата публикации 20.02.1999 (далее – [1]);
- заявка США № 2011300314, дата публикации 08.12.2011, параграф 48 (далее – [2]);
- заявка РФ № 2008129027, дата публикации 20.01.2010, пункт 1 формулы (далее – [3]);
- заявка РФ № 2009119190, дата публикации 27.10.2011, формула (далее – [4]);
- патентный документ РФ № 2192966, дата публикации 20.11.2002, стр. 1, последний абзац (далее – [5]).

В решении отмечено, в частности, следующее:

- из патентного документа [1] известен «способ изготовления панно, включающий подготовку подложки...», который рассматривается в качестве ближайшего аналога;
- при известности из патентного документа [1] признака «и другие материалы» для специалиста «очевидно, что под эту же категорию подпадают указанные в заявленном изобретении семена и плоды»;
- отдельное использование семян и плодов в декоративном искусстве известно из источников [2], [3];
- отличительными признаками заявленного способа от ближайшего аналога являются «после нанесения эскиза площадь подложки разбивают на сектора и покрывают клеем не на всю подложку сразу, а только выбранный сектор»;

- отличительные признаки направлены на «упрощение процесса изготовления декоративного изделия»;

- отличительные признаки очевидны для специалиста, так как они являются «характерными при изготовлении разного рода декоративных изделий и панно», поскольку «нанесение клея на всю поверхность подложки не является целесообразным из-за возможности его высыхания».

В качестве дополнительных доводов в решении приводится ссылка на известность из заявки [4] операции разделения подложки изделия на квадраты для того, чтобы покрывать клеем только выбранный квадрат, а не всю подложку сразу.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса заявитель представил возражение на решение Роспатента.

В возражении отмечено, что техническим результатом от осуществления заявленного способа является «повышение качества декоративных изделий за счет обеспечения возможности передавать в изображениях тонкие переходы оттенков цветов, а также тонов, полутонов, теней и полутеней при использовании натуральных цветов сухих семян и плодов растительного происхождения», а не указанное в решении «упрощение процесса изготовления декоративного изделия».

По мнению заявителя, известный из патентного документа [1] способ, не является ближайшим аналогом, поскольку в нем решается отличная от заявленного изобретения задача – «детали рисунка наклеивают последовательно друг на друга, а для выполнения деталей рисунка используют нити различной толщины и происхождения, опилки, скорлупу... и другие материалы», в то время как основой декорирования в заявленном предложении являются «семена и плоды и фрагменты из них».

Заявитель подчеркивает, что только применение натуральных «сухих семян, плодов и фрагментов из них» без использования краски позволяет изготовить декоративное изделие с сохранением естественных цветов и оттенков, с формированием в изображениях тонких переходов оттенков цвета, а

также тонов и полутонов, теней и полутеней. При этом ни в одном источнике информации [1] –[4] не проявляется тот технический результат, на который претендует заявитель.

Признаки, касающиеся «установления подложки в натянутом виде в горизонтальном положении», «разбивания площади подложки на сектора только после нанесения эскиза» также находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом и не известны из указанных в решении источников информации [1] –[4].

Кроме того, заявитель отметил, что признаки зависимых пунктов 3-6, 8 формулы также не известны из патентного документа [1].

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

С учетом даты подачи заявки (09.12.2011) правовая база для оценки патентоспособности предложенного 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, утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2008 № 327, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 13413 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 25.05.2009 № 21 (далее – Регламент ИЗ).

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

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 указанной выше 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.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ условию изобретательского уровня соответствуют, в частности, изобретения, основанные на дополнении известного средства какой-либо известной частью, при достижении неожиданного для такого дополнения технического результата, обусловленного взаимосвязью дополняемой части и известного средства.

Согласно подпункту 5 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение не рассматривается как не соответствующее изобретательскому уровню из-за его кажущейся простоты и раскрытия в материалах заявки механизма достижения технического результата, если такое раскрытие стало известно не из уровня техники, а только из материалов заявки.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, 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.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле.

Заявлен способ изготовления декоративных изделий из семян и плодов путем использования следующих приемов: подготовка подложки, нанесение на подложку эскиза изображения, подбор согласно эскизу сухих семян и плодов, нанесение на подложку клеевого вещества, поверх которого наносят указанные семена и плоды, затем сушат изделие. При этом используют только сухие семена и плоды растений естественных цветов и оттенков, а при подготовке подложки ее устанавливают в натянутом виде в горизонтальном положении.

Задачей, на решение которой направлено заявленное изобретение, является совершенствование технологии изготовления декоративных изделий из природных материалов.

Из патентного документа [1] известен способ изготовления декоративных изделий, включающий подготовку подложки (основа панно), нанесение на подложку эскиза изображения, подбор согласно эскизу сухих природных материалов, нанесение на подложку клеевого вещества, поверх которого наносят указанные природные материалы, при этом используют сухие природные материалы естественных цветов и оттенков, затем изделие подвергают сушке, наносят на подложку с клеевым веществом предварительно подобранные по форме, размеру и оттенку природные материалы или их части до полного формирования изображения и оформления подложки, после этого выдерживают подложку с нанесенным изображением из природных материалов и их частей до полного высыхания клея.

В решении об отказе в выдаче патента отмечено, что заявленный способ отличается от известного из патентного документа [1] ближайшего аналога следующим признаком: «после нанесения эскиза площадь подложки разбивают на сектора и покрывают не всю подложку сразу, а только выбранный сектор».

Однако с этим нельзя согласиться, поскольку кроме указанного признака, заявленный способ имеет еще ряд отличительных признаков, а именно: использование в качестве природного материала «сухих семян и плодов растений и их частей; при подготовке подложки ее устанавливают в натянутом виде в горизонтальном положении; клеевое вещество является «прозрачным»; выдерживание подложки с нанесенным изображением «в горизонтальном положении при комнатной температуре до полного высыхания клея».

Нельзя согласиться и с тем, что указанные в заявленном способе «семена и плоды» являются очевидным, поскольку из патентного документа [1] известен признак «и другие материалы». Кроме того, в заявленном предложении используется определенный вид материала (его частный вариант), а именно «семена и плоды растений и их части».

Относительно известности из заявок [2] и [3] «отдельного использования семян и плодов в декоративном искусстве», целесообразно отметить следующее.

Действительно, как таковое использование этих материалов известно из упомянутых заявок [2], [3]. Однако, как уже говорилось выше, в заявленном предложении используются «семена и плоды в естественных цветах и оттенках».

Согласно материалам заявки, данный признак находится в причинно-следственной связи с указанным техническим результатом «повышение качества декоративных изделий, обеспечение тонких переходов оттенков цветов, а также тонов, полутонов, теней и полутеней» (см. стр. 3 описания).

Заявленное предложение, в отличие от ближайшего аналога исключает использование каких-либо красителей для достижения необходимых цветов, оттенков, тонов, полутонов.

Заявка [4] указана в решении для известности операции разделения подложки изделия на квадраты для того, чтобы покрывать клеем только выбранный квадрат, а не всю подложку сразу, с чем можно согласиться.

На заседании коллегии заявитель ходатайствовал о предоставлении ему права уточнить технический результат и некоторые признаки формулы с целью сужения объема притязаний. Ходатайство было удовлетворено.

Представленная формула изобретения скорректирована путем включения в нее признаков: «в качестве подложки используют в натянутом виде в горизонтальном положении холст или бумагу»; «сухие семена и плоды растений природных естественных цветов и оттенков используют совместно с их частями».

Формула была принята коллегией и в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС (см. выше) направлена на дополнительный информационный поиск, по результатам которого было сделано заключение о несоответствии изобретения в объеме уточненной формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В заключении отмечено, что наиболее близким аналогом является известный из книги Устенко И.С. «Зимний букет». Ленинград, 1970, 176 с. (далее-[5]) «способ изготовления декоративных изделий из семян и плодов».

При этом заявленное изобретение отличается от ближайшего аналога признаками «в качестве подложки используют холст или ватман», «после нанесения эскиза площадь подложки разбивают на сектора и покрывают клеем не всю подложку сразу, а только выбранный сектор», которые известны из патентного документа РФ № 2344053 (далее – [6]) с достижением указанного заявителем технического результата.

Отчет об информационном поиске с заключением по результатам этого поиска были направлены в адрес заявителя.

В корреспонденции, представленной 27.01.2015, заявитель выразил несогласие с доводами, указанными в заключении, отметив следующее.

В отчете о поиске, как и в заключении, отсутствует указание на релевантные части, из которых известны признаки, позволяющие сделать вывод о том, что в книге [5] описан ближайший аналог, включающий «большинство» признаков изобретения.

По мнению заявителя, сведения из источников информации [5] и [6], указанных в заключении не позволяют сделать вывод об очевидности для специалистов заявленного изобретения.

Однако нельзя согласиться с мнением заявителя, что в заключении по результатам информационного поиска не указаны релевантные части книги [5]. Так, в отчете о поиске указано на главу «Виды аранжировок из сухого природного материала и сухих цветов» из книги [5]. То же самое фигурирует и в заключении по результатам поиска (стр. 1 заключения).

Таким образом, коллегия не находит оснований для отказа в рассмотрении и анализе содержащейся в этой книге [5] информации.

При этом можно согласиться с тем, что отраженные в заключении по результатам дополнительного информационного поиска доводы, позволяют признать охарактеризованное в уточненной заявителем формуле не соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Так, из книги [5] известен способ изготовления декоративных изделий из семян и плодов, включающий подготовку подложки, нанесение на подложку эскиза изображения, подбор согласно эскизу сухих семян и плодов, нанесение на подложку клеевого вещества, поверх которого наносят указанные семена и плоды, затем сушат изделие, при этом сухие семена и плоды растений природных естественных цветов и оттенков используют совместно с их частями, при подготовке подложки ее устанавливают в натянутом виде в горизонтальном положении, наносят на подложку с клеевым веществом предварительно подобранные по форме, размеру, цвету и оттенку семена и плоды и их части до полного формирования изображения, после этого выдерживают подложку с нанесенным изображением в горизонтальном положении при комнатной температуре до полного высыхания клея (см. стр.2/2 главы «Виды аранжировок из сухого природного материала...» из книги [5]). Данный способ рассматривается в качестве ближайшего аналога.

При этом заявленное изобретение отличается от известного из книги [5] ближайшего аналога тем, что в качестве подложки используют холст или ватман и что после нанесения эскиза площадь подложки разбивают на сектора и покрывают клеем не всю подложку сразу, а только выбранный сектор.

Данные отличия направлены на упрощение процесса изготовления декоративного изделия и обеспечение более плотного прилегания семян и плодов и их частей друг к другу независимо от размера и формы.

Из патентного документа [6] (пункты формулы 1, 5) известен способ изготовления декоративно-прикладного изделия, включающий операцию переноса эскиза на плоскую основу (подложку) путем деления на квадраты, для того, чтобы покрывать клеем не всю подложку сразу, а только выбранный квадрат и в качестве основы (подложки) используют ватман и/или холст. При этом в данном источнике также будет обеспечиваться достижение вышеуказанных технических результатов.

Таким образом, независимый пункт 1 заявленного изобретения, в том виде как он представлен в уточненной заявителем формуле, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», так как он для специалиста явным образом следует из уровня техники (п.2 ст. 1350 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2013, решение Роспатента от 28.05.2013 оставить в силе.