

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, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.08.2011, поданное Учреждением Российской академии наук «Институт химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения РАН», Сидельниковой О.Н., Поздняковым Г.А., Ляховым Н.З. (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2009130697/03, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений "Стекланный поверхностно-модифицированный материал для использования в светотехнике, светодекорировании и светодизайне стекла и способ его изготовления", совокупность признаков которой изложена в уточненной формуле изобретения, представленной 20.12.2010, в следующей редакции:

«1. Стекланный поверхностно-модифицированный материал для использования в светотехнике, светодекорировании и светодизайне стекла, включающий один или более поверхностных слоев с модифицированной структурой, характеризуемой системой микроблоков и микротрещин, обладающий светорассеивающими свойствами, обеспечивающий

равномерное рассеяние света и более эффективное использование до трех раз проходящего через него суммарного светового потока по сравнению со стеклом, обработанным методом химического травления, и создающий световые изображения в режиме полного внутреннего отражения.

2. Стекланный поверхностно-модифицированный материал по п.1, отличающийся тем, что поверхностно-модифицированный слой/слои имеет толщину, варьируемую условиями обработки, и занимает всю поверхность стекла или ее часть в виде технического, информационного или декоративного рисунка.

3. Стекланный поверхностно-модифицированный материал по п.1, отличающийся тем, что он имеет дополнительно один или более поверхностных слоев неорганического, органического или смешанного состава.

4. Стекланный поверхностно-модифицированный материал по п.1, отличающийся тем, что он имеет вид плоских или изогнутых листов различной толщины, вид трехмерных фигур.

5. Способ получения стекланный поверхностно-модифицированного материала по п. 1, отличающийся тем, что поверхность стекла подвергают одно- или многократной обработке, включающей термически активную реакцию поверхностного ионного обмена в температурном диапазоне 250-550 °С с участием щелочных, щелочноземельных и переходных металлов, приводящую к формированию системы микроблоков и микротрещин в модифицированном слое/слоях стекла, при обработке дополнительно вводят жидкие или твердые компоненты, изменяющие физико-химические свойства, в том числе адгезию к поверхности стекла и реологические свойства.

6. Способ по п.5, отличающийся тем, что стекланный поверхностно-модифицированный материал подвергают одно- или многократной

дополнительной обработке поверхности химическими или физическими методами, в том числе, но не ограничиваясь, пескоструйной обработке, химическому и/или физическому травлению.

7. Способ по п.5, отличающийся тем, что стеклянный поверхностно-модифицированный материал подвергают одно- или многократной дополнительной обработке поверхности, заключающейся в нанесении на поверхность стекла химическими, электрохимическими, физическими методами одного или более слоев покрытия, имеющего неорганический, органический или смешанный состав.

8. Стеклянный поверхностно-модифицированный материал по п.1, используется в качестве материала для изготовления светотехнической, электронной и светодекоративной продукции, полностью или частично состоящей из стекла: осветительных приборов, световых экранов и табло, экранов дисплеев, декоративных изображений на стекле, сувениров, элементов архитектурного дизайна и скульптур из стекла».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 08.02.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия заявленной группы изобретений условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- Сидельникова О.Н., Саланов А.Н., Свойства поверхности стекла, модифицированной новой пастой для матирования. Морфология поверхностного слоя, ж-л «Стекло и керамика», № 12, 2007, с. 10-13 (далее - [1]);

- Сидельникова О. и др., Свойства поверхности стекла, модифицированной новой пастой для матирования. Рассеяние света в приповерхностном слое стекла, ж-л «Стекло и керамика», № 11, 2008, с.5-

10 (далее - [2]);

- Ланцетти А.Г. и др., Изготовление художественного стекла, М., «Высшая школа», 1987, с. 162-171 (далее - [3]);

- патент RU № 353400, опубл. 27.10.1972 (далее - [4]).

В решении Роспатента проанализированы также признаки зависимых пунктов приведенной выше формулы.

Заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента на изобретение и в своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, отметил следующее:

- заявитель не согласен с выбором наиболее близкого аналога, поскольку наиболее важным считает назначение созданного материала, а именно, «создание светорассеивающего материала для использования в светотехнике, светодекорировании и светодизайне стекла, обладающего светорассеивающими свойствами, обеспечивающего равномерное рассеяние света, равномерную подсветку матированного изображения на стекле технического, информационного или декоративного характера, и более эффективное использование светового потока»;

- создание заявленного стеклянного поверхностно-модифицированного материала потребовало проведения специального исследования для подтверждения его свойств, результаты которого впервые изложены в материалах заявки;

- по результатам проведенных исследований сделан вывод о том, что именно химически матированный стеклянный материал является тем светорассеивающим материалом, который обладает свойствами, необходимыми для использования в светотехнике, светодекорировании и светодизайне стекла;

- химически матированный стеклянный материал, известный из описания к патенту US №6929861, опубл. 13.03.2003 (далее - [5]) является

наиболее близким аналогом заявленного предложения, поскольку имеет то же назначение;

- указанный в решении Роспатента в качестве ближайшего аналога стеклянный материал, сведения о котором содержатся в статье [2], не обладает свойствами, необходимыми для использования в светотехнике, светодекорировании и светодизайне стекла, соответственно, указанный стеклянный материал не является ближайшим аналогом;

- в статье [2] были опубликованы первоначальные данные по оптическим свойствам стекла с модифицированным слоем, однако данная статья не содержит данных о наличии у стеклянного поверхностно-модифицированного материала свойств, обеспечивающих выполнение поставленной задачи;

- на дату подачи заявки были исследованы свойства заявленного стеклянного материала, а именно, было установлено, что «заявленный стеклянный поверхностно-модифицированный материал для использования в светотехнике, светодекорировании и светодизайне должен обладать светорассеивающими свойствами, обеспечивать равномерное рассеяние света и более эффективное использование до трех раз проходящего через него суммарного светового потока по сравнению со стеклом, обработанным методом химического травления, и создающий световые изображения в режиме полного внутреннего отражения».

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

С учетом даты подачи заявки (11.08.2009), правовая база для оценки патентоспособности заявленного 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, зарегистрированного в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ) и упомянутые выше Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу (процессу осуществления действий над материальным объектом с помощью материальных средств). Изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1350 Кодекса раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, в результате 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. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.2. Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы. При наличии в этом пункте признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание при оценке новизны как не относящиеся к заявленному изобретению.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.5.2. Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия устройства по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

В статьях [1] и [2] содержатся сведения об исследованиях процессов рассеяния света в неоднородном модифицированном слое стекла, формируемом в результате обработки поверхности стекла новой пастой для матирования, которые раскрыты соизобретателями. Однако, упомянутые статьи входят в уровень техники при оценке патентоспособности, поскольку заявка на выдачу патента на изобретение была подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности (11.08.2009) по истечении шести месяцев со дня раскрытия информации в публикациях [1] и [2].

Из статьи [2] известен стеклянный поверхностно-модифицированный материал для использования в светотехнике, светодекорировании и

светодизайне стекла (см. с. 5, ст. 2, абз. 1; с. 10 ст. 2, абз. 1), включающий один или более поверхностных слоев с модифицированной структурой, характеризующейся системой микроблоков и микротрещин и обладающий светорассеивающими свойствами. Что касается содержащихся в первом независимом пункте формулы заявленного предложения характеристик: «обеспечивающий равномерное рассеяние света и более эффективное использование до трех раз проходящего через него суммарного светового потока по сравнению со стеклом, обработанным методом химического травления, и создающий световые изображения в режиме полного внутреннего отражения», то они относятся к техническому результату, который получается при использовании заявленного материала.

Здесь целесообразно отметить, что материал, известный из статьи [2] и заявленный материал изготавливаются одним и тем же способом, из одного и того же материала и имеют одинаковую структуру (один или более поверхностных слоев с модифицированной структурой, характеризующейся системой микроблоков и микротрещин), следовательно, известный и заявленный материал будут иметь одинаковые свойства (равномерное рассеяние, создание световых изображений в режиме полного внутреннего отражения).

Относительно формулировки: «более эффективного использования до трех раз проходящего через него суммарного светового потока по сравнению со стеклом, обработанным методом химического травления», необходимо отметить, что в ней сравнение проводится с материалом, матирование поверхности которого произведено по другой технологии, чем описанная в статье [2] (методом химического травления). При этом, поскольку известный из статьи [2] стеклянный поверхностно - модифицированный материал получен, также как и заявленный материал, методом термически активированной реакции поверхностного ионного

обмена, приводящей к формированию микроблоков и микротрещин в поверхностном слое стекла, то и эффективность использования проходящего через материал, описанный в статье [2], суммарного светового потока будет той же, что и в заявленном материале.

Таким образом, в источнике информации [2] раскрыт стеклянный поверхностно-модифицированный материал, которому присущи все признаки изобретения по независимому пункту 1 формулы, предложенной заявителем.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия заявленного в независимом пункте 5 заявленной формулы изобретения условию патентоспособности «новизна» показал следующее.

Из статьи [1] известен способ получения стеклянного поверхностно-модифицированного материала, предусматривающий одно- или многократную обработку поверхности стекла, включающую термическую обработку поверхности стекла при температуре 300 °С пастой для матирования стекла, действующей на основе протекания процессов поверхностного ионного обмена с участием щелочных и щелочноземельных металлов, приводящей к формированию системы микроблоков и микротрещин в модифицированном слое стекла. При этом известный способ предусматривает возможность дополнительного введения компонентов, изменяющих физико-химические свойства, в том числе и адгезию, путем нанесения дополнительных слоев на модифицированный слой.

Таким образом, в источнике информации [1] раскрыт способ получения стеклянного поверхностно-модифицированного материала, которому присущи все признаки изобретения по независимому пункту 5 формулы, предложенной заявителем.

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что в

возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о неправомерности вынесенного Роспатентом решения.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.08.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 08.02.2011 оставить в силе.