

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, поступившее 14.03.2011, поданное Староверовым Николаем Евгеньевичем (далее – заявитель) на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке №2009119803/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение "Способ упрочнения стекловолокна", совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ упрочнения стекловолокна, заключающийся в химической обработке и в осаждении слоя металла, отличающийся тем, что волокно подвергается травлению в растворе плавиковой кислоты, затем волокно покрывается слоем алюминия, который затем подвергается окислению.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что окисление алюминия проводится на воздухе или в атмосфере кислорода.

3. Способ по п.1, отличающийся тем, что окисление алюминия проводится в растворе перекиси водорода».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было

принято решение от 28.01.2011 об отказе в выдаче патента на изобретение из-за несоответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень".

В решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- Заявка JP №2005298289, опубл. 27.10.2005 (далее - [1]);
- Патент GB №969782, опубл. 16.09.1964 (далее - [2]);
- Карапетьянц М.Х., Общая и неорганическая химия, М.: Химия, 1994, с. 351, 353 (далее - [3]);
- Авторское свидетельство SU № 1047856, опубл. 15.10.1983 (далее - [4]);
- Заявка JP № 10067530, опубл. 10.03.1998 (далее - [5]);
- Авторское свидетельство SU № 466045, опубл. 05.04.1975 (далее - [6]).

В решении Роспатента указано, что изобретение по независимому пункту 1 формулы заявленного предложения известно из реферата к заявке [1], описания к авторскому свидетельству [4], реферата к заявке [5], а признаки зависимых пунктов известны из реферата к заявке [1] и описания к авторскому свидетельству [6].

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

- в решении об отказе Роспатента был приведен источник информации [2], не указывавшийся ранее;
- отличительный признак заявленного предложения известен из уровня техники, но направлен на достижение иного технического результата (повышение светопроводимости и термостойкости), а не на повышение прочности стекловолокна, как в заявленном предложении.

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 6 июня 2003г. № 82, зарегистрированные в Минюсте РФ 30 июня 2003г. рег. № 4852 (далее - Правила 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 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 (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- 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 рассматриваемого изобретения;

- анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать;

Существо заявленного изобретения выражено в приведённой выше формуле, которую коллегия палаты по патентным спорам принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов заявителя относительно оценки соответствия заявленного в независимом пункте 1 формулы изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» показал следующее.

Из реферата к заявке [1] известен способ изготовления стекловолокна с последующим его упрочнением, включающий нанесение на поверхность стекловолокна алюминия и нагрев стекловолокна с нанесенным покрытием.

При этом широко известно, что на воздухе алюминий всегда покрывается тончайшей пленкой корунда (Al_2O_3), отличающейся большой прочностью (см., например, книгу [3] с.351). Превращение алюминия в корунд является следствием процесса окисления – реакции соединения алюминия с кислородом с получением оксида алюминия (корунда), причем процесс окисления алюминия на воздухе является самопроизвольным процессом и продолжается до покрытия алюминия тонкой пленкой окиси алюминия, предотвращающей дальнейшее окисление.

Вместе с тем, как следует из сведений, содержащихся в книге [3] с. 353, при нагревании алюминий энергично взаимодействует с кислородом, превращаясь в оксид алюминия (Al_2O_3). При этом в реферате к заявке [1] содержатся сведения о том, что после нанесения алюминия на стекловолокно осуществляют его нагрев при температуре 350-450⁰С в течение более получаса. Таким образом, признак заявленного предложения «слой алюминия подвергается окислению» присущ способу, известному из реферата к заявке [1]. Здесь целесообразно отметить, что в заявленном предложении алюминий окисляется также нагреванием на воздухе в течение определенного времени (см. пример, содержащийся в описании к заявке).

Технический результат от реализации заявленного изобретения заключается в упрочнении стекловолокна.

В отношении указанного технического результата следует отметить, что, как указывает заявитель, он достигается за счет покрытия стекловолокна корундом (см. ответ заявителя от 28.04.2010).

Поскольку в способе, известном из реферата к заявке [1], на стекловолокно также наносят алюминий, который затем нагревают на воздухе, т.е. окисляют с получением оксида алюминия (корунда) на поверхности стекловолокна, то указанный в описании к заявленному

предложению технический результат достигается в способе, известном из реферата к заявке [1].

Предложенный способ отличается от способа, известного из реферата к заявке [1] тем, что стекловолокно перед нанесением слоя алюминия подвергают травлению для удаления внешнего слоя с поверхностными напряжениями.

Однако, из описания к авторскому свидетельству [4] известна операция травления стекловолокна перед нанесением слоя металла в растворе, содержащем серную кислоту, плавиковую кислоту и воду, которая проводится для удаления верхнего слоя стекловолокна перед последующей его металлизацией, т.е. удаления слоя с поверхностными напряжениями. При этом использования для травления стекловолокна только плавиковой кислоты известно из реферата к заявке [5].

Что касается доводов заявителя в отношении того, что при реализации заявленного изобретения получается стекловолокно в «нанотрубочке» из корунда, то в описании к заявленному способу отсутствуют какие-либо сведения о размерах трубки, в которую оказывается заключено стекловолокно, а также отсутствуют сведения, подтверждающие тот факт, что в результате реализации заявленного способа получается стекловолокно, заключенное именно в «нанотрубку».

Таким образом, все признаки изобретения по независимому пункту 1 формулы заявленного предложения известны из уровня техники.

В соответствии с изложенным, возражение не содержит доводов, позволяющих признать заявленное в независимом пункте 1 формулы изобретение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ источников информации [2] и [6] нецелесообразен ввиду сделанного выше вывода.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 14.03.2011, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 28.01.2011 оставить в силе.