

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 поступившее 02.02.2015 от ООО «Сферастек» (далее – заявитель) возражение на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 06.10.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013138078/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Стекло», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в заявке на дату ее подачи, в следующей редакции:

«1. Стекло с оптически прозрачным покрытием, отличающееся тем, что в качестве покрытия используют оптический отбеливатель.

2. Стекло по п.1, отличающееся тем, что покрытие наносят на внешнюю поверхность стекла.

3. Стекло по п.1, отличающееся тем, что покрытие наносят на внутреннюю поверхность стекла.

4. Стекло по п.1, отличающееся тем, что покрытие наносят на обе стороны стекла.

5. Стекло по пп.1-4, отличающееся тем, что суммарная толщина слоя оптического отбеливателя составляет не более 500 нм».

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

По результатам рассмотрения заявки Роспатент принял решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В решении Роспатента указано, что изобретение по независимому пункту предложенной формулы не является новым в виду известности сведений из патента RU 2370502, опубликованного 20.10.2009 (далее – [1]) и патента DE102009044181, опубликованного 07.04.2011 (далее – [2]).

В данном решении также указано, что признаки зависимых пунктов 2-4 не являются существенными, а признаки зависимого пункта 5 известны из патента RU 2368575, опубликованного 27.09.2009 (далее – [3]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением.

В возражении указано, что решение по патенту [1] имеет иное назначение: «оно относится к поглотителям УФ-излучения для защиты прозрачного пластмассового контейнера или пленки и их содержимого».

Кроме того, в возражении отмечено, что в решении по патенту [2] «имеются лишь редкие вкрапления люминесцентного пигмента в промежуточном слое между двумя стеклами... частицы люминесцентного пигмента действуют как УФ-блокатор». Данное решение не содержит покрытия из оптического отбеливателя.

При этом, по мнению заявителя, в приведенных в решении Роспатента источниках информации не содержится сведений о том, что описанные в этих источниках устройства обеспечивают повышение коэффициента светопропускания в видимой части спектра за счет преобразования в видимый свет ультрафиолетовой составляющей падающего на стекло света.

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

С учетом даты подачи заявки (15.08.2013) правовая база для оценки соответствия заявленного изобретения условиям 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 2008 г. № 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).

В соответствии с пунктом 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 является новым, если оно не известно из уровня техники. 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 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.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда 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 может включать: 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 1 пункта 10.7.4.3 Регламента ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта.

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 внести изменения в формулу изобретения, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи 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.

Сущность заявленного изобретения выражена в приведенной выше формуле.

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

Из патента [1] известно, что на оптические линзы или очки (т.е. на стекло) наносят покрытие, содержащее, в частности, оптический отбеливатель (см. строки 8-14, 24-26 на с.16 описания к патенту [1]).

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что предложенное изобретение, в том виде, как оно охарактеризовано в независимом пункте формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна», поскольку из уровня техники известно средство, которому присущи все признаки, приведенные в указанном пункте формулы (см. подпункт 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Однако нельзя согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента, об известности из патента [3] признаков зависимого пункта 5 формулы заявленного изобретения.

Так, в патенте [3] содержатся сведения о толщине слоя (50-200 нм) просветляющего покрытия на изделии из стекла, а не о толщине слоя отбеливающего покрытия, как на то указано в зависимом пункте 5 заявленного решения. Просветляющие и отбеливающие покрытия - это разные виды оптически прозрачных покрытий с разным принципом

действия. Принцип действия просветляющих покрытий основывается на интерференции света. Световые волны, отраженные от передних и задних границ просветляющих пленок, взаимно «гасятся» и, следовательно, усиливается интенсивность проходящего света (см. Новый политехнический словарь, М: «БРЭ», 2000 г., с.422 далее - [4]). В покрытии из оптического отбеливателя происходит поглощение УФ составляющей солнечного света и преобразование полученной энергии в видимый свет (см. Химическая энциклопедия, М: «БРЭ», 1992 г. с.835 далее - [5]).

При этом в соответствии с описанием предложенного изобретения именно толщина слоя оптического отбеливателя не более 500 нм позволяет обеспечить достижение технического результата, заключающегося в повышении коэффициента светопропускания в видимой части спектра за счет преобразования в видимый свет ультрафиолетовой составляющей падающего на стекло света (см. абз.4 на с.3 и абз.4 на с.1 описания к заявке).

В соответствии с пункту 4.9 Правил ППС коллегия предложила заявителю скорректировать формулу изобретения. Заявитель на заседании коллегии представил формулу изобретения, скорректированную путем включения в независимый пункт признаков из зависимого пункта 5.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведенного поиска 29.02.2016 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы.

К отчету о поиске приложен дополнительный источник информации (Справочник технолога-оптика, Л: «Машиностроение», 1983 г. (далее – [6]), который не содержался в решении об отказе в выдаче патента.

В указанном заключении экспертизы сделан вывод о несоответствии изобретения по уточненной заявителем формуле условию патентоспособности «изобретательский уровень». При этом в заключении

экспертизы отмечено, что из источника информации [6] известны тонкослойные оптически прозрачные покрытия, наносимые термическим или катодным распылением, которые имеют толщину от десятков до несколько сотен нанометров.

В материалах, представленных 26.05.2016, заявитель выразил несогласие с выводом, сделанным в заключении экспертизы, отметив, что противопоставленные источники информации не содержат сведений об отличительном признаке заявленного изобретения, характеризующем толщину слоя оптического отбеливателя.

Анализ доводов, содержащихся в упомянутом заключении экспертизы с учетом мнения, выраженного заявителем, показал следующее.

Как справедливо отмечено в заключении экспертизы в дополнительно приведенном источнике информации [6] действительно говорится о тонкослойных оптически прозрачных покрытиях с толщиной от десятков до несколько сотен нанометров. Однако, согласно заявленному решению, предлагается использовать не любое оптически прозрачное покрытие, а конкретный его вид – слой оптического отбеливателя с толщиной не более 500 нм. То есть и при проведении дополнительного поиска не выявлены решения, имеющие отличительный признак независимого пункта уточненной заявителем формулы «суммарная толщина слоя оптического отбеливателя составляет не более 500 нм».

Дополнительно следует подчеркнуть, что указанная толщина слоя именно оптического отбеливателя позволяет преобразовать в видимый свет ультрафиолетовую составляющую падающего на стекло света и, как следствие, обеспечить достижение технического результата, заключающегося в повышении коэффициента светопропускания.

Следовательно, нельзя согласиться с мнением, выраженным в заключении экспертизы от 29.02.2016 о том, что предложенное изобретение по уточненной заявителем формуле от 26.11.2015 не

соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

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

удовлетворить возражение, поступившее 02.02.2015, отменить решение Роспатента от 06.10.2014 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной заявителем 26.11.2015.

(21) 2013138078/03

(51)МПК

C03C 17/28 (2006.01)

(57)

1. Стекло с оптически прозрачным покрытием, отличающееся тем, что в качестве покрытия используют оптический отбеливатель, при этом суммарная толщина слоя оптического отбеливателя составляет не более 500 нм.

2. Стекло по п.1, отличающееся тем, что покрытие наносят на внешнюю поверхность стекла.

3. Стекло по п.1, отличающееся тем, что покрытие наносят на внутреннюю поверхность стекла.

4. Стекло по п.1, отличающееся тем, что покрытие наносят на обе стороны стекла.

RU 2370502 C2, 20.10.2009;

DE102009044181 A1, 07.04.2011;

Химическая энциклопедия, М: «БРЭ», 1992 г.;

Справочник технолога-оптика, Л: «Машиностроение», 1983 г.