

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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 10.10.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2013138081/03, при этом установлено следующее.

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

«1. Стеклянный микрошарик, изготовленный из прозрачного стекла, отличающийся тем, что поверхность микрошарика аппретирована составом, включающим оптический отбеливатель и промотор адгезии.

2. Стеклянный микрошарик по п.1, отличающийся тем, что расход оптического отбеливателя составляет не более 80 миллиграмм на 1 кг микрошариков.

3. Стеклянный микрошарик по п.1 или 2, отличающийся тем, что расход промотора адгезии составляет 30-150 миллиграмм на 1 кг микрошариков.

4. Стеклянный микрошарик по п.1, отличающийся тем, что в состав аппрета введен гидрофобизатор.

5. Стекланный микрошарик по п.4, отличающийся тем, что расход гидрофобизатора составляет 20-160 миллиграмм на 1 кг микрошариков».

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 «изобретательский уровень».

В решении Роспатента указано, что решение по патенту RU 2349940, опубликованному 20.03.2009 (далее – [1]), является ближайшим аналогом заявленного изобретения. Отличительный от ближайшего аналога признак предложенного микрошарика (в качестве покрытия на поверхность микрошарика нанесен состав, включающий оптический отбеливатель и промотор адгезии) известен из патента RU 2370502, опубликованного 20.10.2010 (далее – [2]).

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 «экспертиза без какого-либо обоснования исключила из рассмотрения признак «промотор адгезии»... который... имеет существенное значение именно во взаимосвязи с оптическим отбеливателем».

По мнению заявителя, ссылка на патент [2] «является некорректной, поскольку...» решение, описанное в данном патенте «является поглотителем УФ-излучения. В то время как технический результат предложенного решения заключается в повышении коэффициента световозвращения за счет преобразования в видимый свет ультрафиолетовой составляющей падающего света». При этом заявитель отметил, что в заявленном решении

повышение коэффициента световозвращения связано с вторичным прохождением света через слой оптического отбеливателя.

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 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 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 «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патента [1] известен световозвращающий элемент, выполненный в виде двояковыпуклой линзы из оптически прозрачного материала, на первую и/или вторую поверхность которого может быть нанесено просветляющее покрытие (см. формула, с.1 описания фиг. 1 графических материалов к патенту [1].)

Здесь следует обратить внимание на различие в покрытиях, которые используются в решении по патенту [1] и в заявленном решении. Принцип действия просветляющих покрытий (известное решение) 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 - [3]). В покрытиях, содержащих оптический отбеливатель (заявленное решение), происходит поглощение УФ составляющей солнечного света и преобразование полученной энергии в видимый свет (см. Химическая энциклопедия, М: «БРЭ», 1992 г. с.835, 836 (далее - [4])).

Таким образом, предложенный стеклянный микрошарик отличается от решения по патенту [1] тем, что его поверхность аппретирована составом, включающим оптический отбеливатель и промотор адгезии.

Указанный в описании заявленного изобретения технический результат заключается в повышении коэффициента световозвращения (см. абз.5 на с.1 описания заявки).

В патенте [2] содержится информация о том, что на оптические линзы или очки наносят покрытия из полимерного поглотителя УФ-излучения, в состав которого может быть включен оптический отбеливатель (см. строки 8-14, 24-26 на с.16 описания к патенту [2]). Однако в патенте [2] не приведены сведения об известности влияния данного признака на упомянутый выше технический результат. Более того, из назначения описанных в патенте [2] материалов (поглотители УФ-излучения), а также из информации, приведенной в абзаце 1 на странице 3 описания к патенту [2] следует, что известные материалы используются исключительно с целью защиты изделий и органов человека от вредного воздействия УФ-излучения, но никак не для повышения световозвращающих свойств изделий, на что направлено заявленное изобретение.

Кроме того, в решении Роспатента не указывается, из какого источника информации известен признак независимого пункта предложенной формулы «промотор адгезии», являющийся вторым компонентом состава, который нанесен на поверхность заявленного микрошарика. При этом анализ всех приведенных в решении Роспатента материалов показал, что данный признак из этих материалов не известен.

Таким образом, нельзя согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте предложенной формулы, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. подпункт 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ).

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

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

К отчету о поиске приложен дополнительный источник информации (патент DE102009044181, опубликованный 07.04.2011 (далее - [5]), 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 патента [5] известно «применение оптического отбеливателя для стеклянной панели, включающей два листа неорганического стекла, соединенных между собой поливинилбутиральной пленкой с нанесенным на нее слоем оптического отбеливателя для поглощения УФ-света (стильбена)... поливинилбутираль используют в качестве связующего, который повышает адгезию при соединении пленки и стекла, и действует как промотор адгезии».

В материалах, представленных 24.05.2016, заявитель выразил несогласие с выводом, сделанным в заключении экспертизы, отметив, что в решении по патенту [5] «поливинилбутираль выполняет функцию связующего, но не промотора адгезии». Кроме того, известное решение «имеет другое назначение: блокирование УФ-света... чтобы обеспечить хорошую видимость изображений на дисплее».

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

Согласно предложенной формуле «промотор адгезии», является одним из компонентов состава, который нанесен на поверхность заявленного микрошарика.

В решении по патенту [5] описаны два стекла, между которыми размещён соединительный слой с вкраплениями, в состав которого входит оптический отбеливатель и связующее.

Однако данный слой не является покрытием. Таким образом, из всех представленных экспертизой источников информации не известен признак независимого пункта формулы заявленного изобретения, указывающий на наличие в составе покрытия промотора адгезии.

Кроме того, ни в одном из источников информации [1]-[5] не содержится сведений, подтверждающих известность влияния признака (наличие в составе покрытия оптического отбеливателя) на указанный в описании заявленного изобретения технический результат, заключающийся в повышении коэффициента световозвращения.

При этом следует обратить внимание на то, что достижение указанного результата связано с тем, что состав, содержащий оптический отбеливатель, нанесен на поверхность именно микрошарика, поскольку в этом случае проходящий сквозь шарик луч (усиленный в видимой части спектра) отражается от сферической поверхности (см. абз. 4 на с.2 описания заявки: «свет (например, фар автомобиля), направленный на стеклянный микрошарик 3, сначала проходит через слой аппрета 1, содержащего оптический отбеливатель, который преобразовывает ультрафиолетовую составляющую света в видимую часть спектра... Двигаясь далее, световой поток, усиленный в видимой части спектра, проходит через поверхность 2 внутрь стеклянного микрошарика 3, отражается от его внутренней поверхности и, вторично пройдя через слой оптического отбеливателя, возвращается к источнику света...»).

Следовательно, нельзя согласиться с мнением, выраженным в заключении экспертизы от 29.02.2016 о том, что предложенное изобретение 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 10.10.2014 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, содержащейся в заявке на дату ее подачи.

(21) 2013138081/03

(51)МПК

C03B 19/10 (2006.01)

(57)

1. Стекланный микрошарик, изготовленный из прозрачного стекла, отличающееся тем, что поверхность микрошарика аппретирована составом, включающим оптический отбеливатель и промотор адгезии.

2. Стекланный микрошарик по п.1, отличающееся тем, что расход оптического отбеливателя составляет не более 80 миллиграмм на 1 кг микрошариков.

3. Стекланный микрошарик по п.1 или 2, отличающееся тем, что расход промотора адгезии составляет 30-150 миллиграмм на 1 кг микрошариков.

4. Стекланный микрошарик по п.1, отличающееся тем, что в состав аппрета введен гидрофобизатор.

5. Стекланный микрошарик по п.4, отличающееся тем, что что расход гидрофобизатора составляет 20-160 миллиграмм на 1 кг микрошариков.

RU 2349940 C1, 20.03.2009;

DE102009044181 A1, 07.04.2011;

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

EP 1451256 B1, 29.06.2005.