

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, поданное Моссаковым С.Ю. и Подгорновым В.А.(далее – заявитель), поступившее 08.02.2013, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 20.09.2012 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011111813/08, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ идентификации объектов», совокупность признаков которого изложена в уточненной заявителем формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 09.04.2012, в следующей редакции:

«1. Способ создания идентификационного кода, включающий нанесение на поверхность объекта идентификационных знаков, отличающийся тем, что идентификационные знаки образуют последовательностью маркировочных площадок, фактуру которых изменяют заданным образом.

2. Способ создания идентификационного кода по п.1, отличающийся тем, что фактуру изменяют методами лазерной гравировки.

3. Способ создания идентификационного кода по любому из пп.1 и 2, отличающийся тем, что фактуру поверхности меняют нанесением штриховки, причем меняют угол наклона штрихов для каждого из вариантов исполнения площадки.

4. Способ создания идентификационного кода по п.3, отличающийся тем, что штриховку внутри маркировочной площадки наносят в виде сетки, причем изменяют углы наклона штрихов, по крайней мере, одного направления наклона для каждого из вариантов исполнения площадки.

5. Способ создания идентификационного кода по п.4, отличающийся тем, что сетки штриховок всех маркировочных площадок наносят при заданных одинаковых углах наклона, но с различающейся плотностью штрихов, уникальной для каждого варианта исполнения площадок».

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 отмечено, что из опубликованной заявки US 2007/0109532 A1 (публикация 17.03.2007) (далее – [1]) известен способ создания идентификационного кода, которому присущи все признаки, содержащиеся в независимом пункте приведенной выше формулы заявленного изобретения.

В отношении зависимых пунктов заявленного предложения в решении Роспатента отмечено, что содержащиеся в них признаки известны из заявки [1] (зависимые пункты 3-5) и опубликованной 13.07.2006 заявки US 2006/0152807 A1 (далее – [2]) (зависимый пункт 2).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с указанным решением, отметив, что способ по заявке [1] не характеризуется всей совокупностью признаков предложенного изобретения.

По мнению заявителя, из заявки [1] не известен признак заявленного способа, характеризующий изменение фактуры маркировочных площадок. В решении по заявке [1] имеет место изменение маркировочных площадок, однако такие изменения производят «по поверхности объекта, без изменения ее фактуры».

В возражении также указано, что решения по заявкам [1] и [2] не обеспечивают достижение технического результата, выражающегося в сохранении информации об объекте в условиях сильного эксплуатационного воздействия.

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (29.03.2011) правовая база для оценки охраноспособности заявленного предложения включает упомянутый выше 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), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению представляется 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.

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 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.

Существо заявленного предложения выражено в приведенной выше формуле.

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

Из заявки [1] известен способ создания идентификационного кода (см. абз. [0018] на с. 2 описания и к заявке [1]).

Способ по заявке [1] включает нанесение на поверхность объекта идентификационных знаков 20, которые образуют последовательностью маркировочных площадок 22, фактуру которых изменяют заданным образом (см. абз. [0018] на с. 2, абз. [0034] на с. 3, абз. [0043], [0044] на с.4, абз. [0060] на с. 5 описания и фиг.2а и 2b графических материалов к заявке [1]).

Согласно определению - фактура представляет собой особенности отделки или строения поверхности какого-либо материала (см. «Словарь иностранных слов», с. 518, М., «Русский язык», 1988г. (далее – [3]) или фактура - своеобразное качество обрабатываемого материала, его поверхности (см. С.И.Ожегов, Н.Ю.Шведова «Толковый словарь русского языка», с. 847, «Русский язык», М, 2008); (далее – [4]). Из приведенных определений следует, что под изменением фактуры понимают какие-либо изменения в рельефе поверхности материала.

В способе по заявке [1] маркировочные поля 22 образуют из решетчатых линий 24 (см. абз. [0044] на с. 4 описания и к заявке [1]). При этом профиль данных линий может быть изменен. В частности может быть изменена высота и/или симметрия профиля линий (см. строки 3, 4, 7, 8 абз. [0060] на с. 5 описания к заявке [1]). Таким образом, в известном из заявки [1] решении производят изменения именно рельефа поверхности, а значит и ее фактуры. Кроме того, из заявки [1] следует, что маркировка может быть нанесена, в том числе, осаждением материалов из паровой фазы (см. абз. [0029] на с. 3 описания и к заявке [1]), тонкопленочными структурами (см. абз. [0027], [0028] на с. 3 описания и к заявке [1]), что также в той или иной степени связано с изменениями в фактуре поверхности маркировочных площадок.

Сказанное выше не позволяет согласиться с мнением заявителя в том, что в способе по заявке [1] не производят изменение фактуры маркировочных площадок.

При этом целесообразно отметить, что возможность достижения того или иного результата при определении соответствия изобретения условию патентоспособности «новизна» не предусмотрено действующим законодательством, поскольку одна и та же совокупность признаков решений не может обеспечить получение различных результатов.

Исходя из изложенного можно сделать вывод о том, что из заявки [1] известен способ, которому присущи признаки, идентичные всем признакам независимого пункта формулы заявленного изобретения, включая характеристику назначения.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие сделать вывод о соответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В отношении зависимых пунктов заявленного предложения необходимо отметить, следующие.

Можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента, что признаки зависимого пункта 2 известны из заявки [2], а признаки зависимых пунктов 3-5 известны из заявки [1].

Так, из заявки [1] известно:

- изменение фактуры поверхности производится нанесением штриховки под различными углами наклона штрихов для каждого из вариантов исполнения площадки известно (см. абз. [0043], [0044] на с. 4, абз. [0064] на с. 5 описания и фиг. 2b, 9a графических материалов к заявке [1]);

- нанесение штриховки внутри маркировочной площадки в виде сетки с изменением углов наклона штрихов, по крайней мере, одного направления наклона для каждого из вариантов исполнения площадки (см. абз. [0052], [0053] на с. 4 описания и фиг. 5a и 5b графических материалов к заявке [1]);

- нанесение сетки штриховок всех маркировочных площадок при заданных одинаковых углах наклона, но с различающейся плотностью штрихов, уникальной

для каждого варианта исполнения площадок (см. абз. [0046] - [0048] на с. 4 описания и фиг. 3а и 3b графических материалов к заявке [1]).

Из заявки [2] известно, что изменение фактуры поверхности материала производят методами лазерной гравировки (см. абз. [0028] на с. 2 описания и к заявке [2]).

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 08.02.2013, решение Роспатента от 20.09.2012 об отказе в выдаче патента оставить в силе.