

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 возражение Староверова Николая Евгеньевича (далее – заявитель), поступившее 25.02.2015 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.12.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2012135886/02, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Термостойкая матрица для формования изделий из композитных материалов», совокупность признаков которых изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей от заявителя 23.06.2014, в следующей редакции:

«1. Термостойкая матрица для формования изделий из композитных материалов, и внутри нее имеется один или несколько слоев электропроводящего материала, подключенного к источнику электричества, причем проводники изгибаются или разветвляются так, чтобы обеспечить примерно одинаковое тепловыделение на единицу объема матрицы, отличающаяся тем, что для этого применяются проводники - провода.

2. Термостойкая матрица для формования изделий из композитных материалов, и внутри нее имеется один или несколько слоев электропроводящего материала, подключенного к источнику электричества,

причем проводники изгибаются или разветвляются так, чтобы обеспечить примерно одинаковое тепловыделение на единицу объема матрицы, отличающаяся тем, что упомянутым электропроводящим материалом является нихром или нержавеющая сталь.

3. Матрица по п.1, отличающаяся тем, что имеет между электропроводным слоем и рабочей поверхностью слой смеси цемента с медным, или бронзовым, или алюминиевым порошком, или порошком из нержавеющей стали.

4. Матрица по п.1, отличающаяся тем, что имеет в направлении меньшего размера ребра жесткости, а в направлении большего размера имеет ребра жесткости, расположенные на упомянутых ребрах жесткости.

5. Матрица по п.1, отличающаяся тем, что электропроводящие элементы имеются и в ребрах жесткости.»

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята вышеприведенная формула, характеризующая группу изобретений.

В решении Роспатента от 29.12.2014 упомянуты следующие источники информации:

- патент Российской Федерации № 2451598, опубл. 27.05.2015 (далее – [1]);
- патент Российской Федерации № 2175982, опубл. 20.11.2001 (далее – [2]);
- Советский энциклопедический словарь / Под ред. А.М. Прохорова. – М.: Советская энциклопедия, 1989, стр.1074 (далее – [3]);
- Энциклопедия современной техники. Конструкционные материалы, том.2, Коррозия – подшипниковые материалы / ред. А.Т. Туманов. – М.: Советская энциклопедия, 1964, стр.278, вторая колонка, первый абзац (далее – [4]);
- Энциклопедический словарь по металлургии, том.1 / ред. Н.П. Лякишев. – М.: Интермет Инжиниринг, 2000, стр.356-357 (далее – [5]).

При этом в решении Роспатента отмечается, что изобретение по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности технического решения по патенту [1], а изобретение по независимому пункту 2 этой формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники технических решений, охарактеризованных в источниках информации [1], [4] и [5].

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выражает несогласие с выводом упомянутого решения.

При этом заявитель приводит критику противопоставленных источников информации. Также заявитель указывает на непоследовательность выводов экспертизы по существу, отмечая, что «... сначала эксперт практически полностью согласился с моей формулой изобретения, и даже предложил свой вариант формулы ... Но затем ... вообще признала все пункты, в том числе и свои, непатентоспособными ...».

Кроме того, в возражении заявитель выражает желание внести изменения в формулу заявленного изобретения. При этом к возражению какой-либо уточненной формулы не приложено.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (21.08.2012) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс и 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (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.

В соответствии с пунктом 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 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- 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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки 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.

В соответствии с подпунктом 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 палаты по патентным спорам 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.

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.

Существо заявленной группы изобретений выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Источники информации [1] – [5] были опубликованы до даты приоритета группы заявленных изобретений, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этих изобретений условиям патентоспособности.

Анализ сведений, содержащихся в патенте [1], показал, что охарактеризованное в нем изобретение является средством того же назначения, что и заявленные изобретения по независимым пунктам 1 и 2 вышеприведенной формулы.

Кроме того, изобретению по патенту [1] присущи и все признаки ограничительной части как независимого пункта 1, так и независимого пункта 2 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений.

Однако, нельзя согласиться с тем, что изобретению по патенту [1] присущи признаки отличительной части независимого пункта 1 заявленной формулы, согласно которым в качестве проводников использованы провода. Сведения об известности данных признаков действительно содержаться в описании к патенту [1], но приведены лишь в разделе «Уровень техники», т.е. не имеют отношения к сущности изобретения по патенту [1].

В соответствии со сказанным можно констатировать неправомерность вывода решения Роспатента о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу заявленных изобретений,

условию патентоспособности «новизна».

При этом известность признаков отличительной части независимого пункта 1 вышеприведенной формулы из уровня техники, подтверждаемая сведениями из описания к патенту [1], а также отсутствие в описании заявленной группы изобретений указания на достигаемый такими признаками технический результат, свидетельствуют о несоответствии заявленного изобретения по пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается отличительных признаков независимого пункта 2 заявленной формулы, согласно которым в качестве электропроводящего материала использован нихром или нержавеющая сталь, то нужно отметить следующее.

Технический результат в отношении упомянутых признаков в описании к заявленной группе изобретений заявителем не определен.

При этом использование в качестве электропроводящего материала именно нихрома известно из источника информации [5], а нержавеющей стали – из источника информации [4].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о правомерности вывода, сделанного в решении Роспатента, о несоответствии заявленного изобретения по независимому пункту 2 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Ввиду наличия зависимых пунктов в формуле, характеризующей группу заявленных изобретений, а также ввиду выраженной заявителем в возражении готовности уточнить формулу, ему было предложено в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС внести в формулу изменения. Поскольку заявитель отсутствовал на заседании коллегии, в его адрес было направлено (10.02.2016) соответствующее письмо.

Заявителем в корреспонденции, поступившей 01.03.2016, была

представлена уточненная формула в следующей редакции:

«1. Термостойкая матрица для формования изделий из композитных материалов, имеющая внутри один или несколько слоев электропроводящего материала, подключённого к источнику электричества, отличающаяся тем, что электропроводящие элементы имеются и в рёбрах жёсткости матрицы.

2. Матрица по п.1, отличающаяся тем, что имеет в направлении меньшего размера рёбра жёсткости, а в направлении большего размера имеет рёбра жёсткости, расположенные на упомянутых рёбрах жёсткости.»

Данная формула была принята к рассмотрению коллегией и, в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС, направлена для проведения дополнительного информационного поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска 16.05.2016 был представлен отчет о поиске, согласно которому изобретение, охарактеризованное вновь уточненной формулой, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень». Данный вывод обосновывается известностью технических решений, охарактеризованных в следующих источниках информации:

- патент [1];
- авторское свидетельство СССР № 1712171, опубл. 15.02.1992 (далее – [6]);
- Артингер И., Инструментальные стали и их термическая обработка, Справочник, 1982, с.163 (далее – [7]);
- патент Российской Федерации № 2280727, опубл. 27.07.2006 (далее – [8]);
- Лацинский А.А., Основы конструирования и расчета химической аппаратуры, Справочник, 1970, с.429 (далее – [9]).

Анализ материалов, представленных по результатам проведения дополнительного информационного поиска, показал, что источники информации [6] – [9], также как и патент [1], были опубликованы до даты приоритета заявленного изобретения, т.е. могут быть включены в уровень

техники для целей проверки его соответствия условиям патентоспособности.

Однако, было также установлено, что ни из одного из источников информации [1] и [6] – [9] не известны признаки независимого пункта вновь уточненной заявителем формулы, поступившей 01.03.2016, согласно которым «... электропроводящие элементы имеются и в рёбрах жёсткости матрицы ...».

Здесь следует отметить, что из авторского свидетельства [6] известно о возможности выполнения матриц с ребрами жесткости, а из патента [8] об оснащении ребер жесткости некого противогололедного покрытия нагревательными элементами. Однако, отсутствуют какие-либо источники информации, подтверждающие известность влияния данных признаков на указанный в описании заявленного изобретения технический результат, заключающийся в предотвращении коробления матрицы за счет размещения в ее ребрах жесткости электропроводящих нагревательных элементов.

Таким образом, можно констатировать, что материалы дополнительного информационного поиска не содержат сведений, достаточных для вывода о несоответствии заявленного изобретения, охарактеризованного вновь уточненной заявителем формулой, представленной 01.03.2016, условиям патентоспособности. То есть, не выявлено каких-либо обстоятельств, препятствующих выдаче патента на это изобретение.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.02.2015, отменить решение Роспатента от 29.12.2014 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной в корреспонденции, поступившей 01.03.2016.

(21) 2012135886/63

(51) МПК

B21J 13/00 (2006.01)

B29C 33/02 (2006.01)

B29C 43/00 (2006.01)

(57) 1. Термостойкая матрица для формования изделий из композитных материалов, имеющая внутри один или несколько слоев электропроводящего материала, подключенного к источнику электричества, отличающаяся тем, что электропроводящие элементы имеются и в ребрах жесткости матрицы.

2. Матрица по п.1, отличающаяся тем, что имеет в направлении меньшего размера ребра жесткости, а в направлении большего размера имеет ребра жесткости, расположенные на упомянутых ребрах жесткости.

(56) RU 2451598 C2, 27.02.2012

SU 1712171 A1, 15.02.1992

RU 2280727 C1, 27.07.2006

UA 38875 U, 29.01.2009

ПУРГИНА С.М., Подогреваемая формообразующая оснастка регламентированного качества для изготовления композиционных изделий, 09.03.2010, [on-line], найдено в Интернет URL: <http://www.khai.edu/csp/nauchportal/Arhiv/VPPKLA/2010/VPPKLA110/Purgina.pdf>

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано уточненное описание на 1 л., представленное в корреспонденции, поступившей 12.03.2014.