

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 09.03.2011 от Кутлубаева Асхата Хайдаровича (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 67280, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 67280 на полезную модель «Устройство для визуализации рельефа поверхности изделия» выдан по заявке № 2007118056/22 с приоритетом от 16.05.2007 на имя Поляхова Михаила Юрьевича и Хвостова Александра Илларионовича (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Устройство для визуализации рельефа поверхности изделия, включающее генератор и два электрода, создающих переменное электрическое поле, отличающееся тем, что устройство для визуализации поверхности изделия из электропроводящего материала, покрытого слоем диэлектрика, содержит преобразователь, включающий защитный слой из диэлектрика, элемент из пленки электролюминофора и прозрачный электропроводящий слой, генератор переменного напряжения подключен одной фазой к изделию из электропроводящего материала и второй фазой к прозрачному электропроводящему слою.

2. Устройство по пункту 1, отличающееся тем, что прозрачный электропроводящий слой выполнен из окиси олова, слой пленки электролюминофора выполнен из сульфида цинка, активированного медью, защитный слой выполнен из полиэтиленовой пленки, толщиной 20-100 мкм, генератор создает переменное напряжение 1-5 кВ, частотой 50 Гц - 10 кГц.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна». При этом в подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

Согласно возражению, заявленная полезная модель не удовлетворяет условию патентоспособности «промышленная применимость» ввиду того, что предложенными «... средствами и методами ... осуществить изготовление устройства и обеспечить его работоспособность невозможно ...».

Так, по мнению лица, подавшего возражение, невозможно создание элемента из пленки электролюминофора и прозрачного электропроводящего слоя методом шелкографии или трафаретной печати, как это предложено в описании к оспариваемому патенту. В подтверждение этого довода к возражению приложены копии следующих материалов:

- Терминологический словарь «Апполон». Изобразительное и декоративное искусство / Под ред. А.М. Кантора. – М.: Эллис Лак, 1997, страница 687 (далее – [1]);
- Химия. Большой энциклопедический словарь / Гл. ред. И.Л. Кнунянц. – 2-е изд. – М.: Большая Российская энциклопедия, 1998. страница 409

(далее – [2]);

- Казанкин О.Н., Лямичев И.Я. и др. Прикладная электролюминесценция / Под ред. М.В. Фока. – М.: Советское Радио, 1974. страницы 13, 169-171 (далее – [3]);
- Щука А.А. Электроника: учебное пособие / Под. ред. А.С. Сигова. – СПб.: БХВ-Петербург, 2006. страницы 334-337 (далее – [4]);
- авторское свидетельство СССР № 194194, МПК H01G. Способ изготовления пленочных электролюминесцентных конденсаторов с оранжевым свечением / Ф.И. Вергунас и др. – № 1053574/26-9; заявл. 02.02.1966; опубл. 30.03.1967, Бюл. № 8. (далее – [5]);
- статья из неизвестного издания: Вергунас Ф.И., К вопросу о роли объемного заряда в развитие электролюминесценции пленочных конденсаторов на основе ZnS:Cu, Mn. – страницы 194-195 (далее – [6]);

Более того, лицо, подавшее возражение, со ссылкой на страницу 470 словаря [2] указывает на низкую механическую и тепловую стойкость защитной пленки из полиэтилена, а также на возможность ее электрического пробоя при указанных в оспариваемом патенте толщинах.

Кроме того, согласно возражению, предложенное в оспариваемом патенте устройство невозможно использовать для контроля изделий автотранспорта и авиационной техники, т.к. при приложении к ней указанного в оспариваемом патенте напряжения «... вся микроэлектроника ... мгновенно будет выведена из строя ...».

В обоснование несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении приводятся ссылки на следующие источники информации:

- авторское свидетельство СССР № 1020773, МПК G01N 21/66. Способ регистрации изображений электрических неоднородностей в образцах пластинчатой формы / М.А. Резников и др. – № 3301744/28-12; заявл. 12.06.1981; опубл. 30.05.1983, Бюл. № 20. (далее – [7]);

- Кожаринов В.В., Зацепин Н.Н., Домород Н.Е. Электроразрядный метод визуализации. – Минск: Наука и техника, 1986. страницы 108, 119, 133-134 (далее – [8]);
- Довгяло А.Г., Дежкунова С.В., Телевизионная визуализация электроразрядных изображений. Дефектоскопия, 1988. №9, страницы 40-44 (далее – [9]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, который до даты заседания коллегии палаты по патентным спорам представил (24.05.2011) отзыв на указанное возражение.

В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

По мнению патентообладателя, доводы лица, подавшего возражение, в отношении невозможности использования средств шелкографии для нанесения электропроводящих и люминесцентных слоев необоснованны. Более того, патентообладатель отмечает, что «... использование средств шелкографии ... для нанесения электропроводящих и люминесцентных слоев это иная техническая задача, которая ... не рассматривается ...» в полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении доводов, касающихся условия патентоспособности «новизна», в отзыве патентообладателя отмечается, что в возражении не проведен сопоставительный анализ признаков противопоставляемых технических решений и полезной модели по оспариваемому патенту.

При этом в отзыве на возражение указывается, что «...в приведенных аналогах отсутствует какое-либо техническое решение, совокупность признаков или их эквивалентов которого, повторяет техническое решение ...» по оспариваемому патенту. Также патентообладатель считает, что технические решения, указанные в

возражении, «... не могут порочить новизны ..., как объекты решающие иные технические задачи ...».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22 – ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на полезную модель, определяется ее формулой. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели, опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации. Полезная модель

является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

В соответствии с подпунктом 2.1 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности, если назначение полезной модели указано в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели), а в случае испрашивания приоритета, более раннего, чем дата подачи - также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 2.1 Правил ПМ в описании, содержащемся в заявке, и в документах, послуживших основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны быть приведены средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом 2.3 пункта 2.1 Правил ПМ описание, содержащееся в заявке, и документы, послужившие основанием для испрашивания более раннего приоритета, должны подтверждать, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 2.4 пункта 2.1 Правил ПМ при соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что

полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил ПМ 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.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 3.2.3 Правил ПМ название полезной модели характеризует ее назначение.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил ПМ пункт формулы включает признаки полезной модели, в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В источниках информации [1] – [6] отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие невозможность создания, в том числе и методом шелкографии, пленки электролюминофора и прозрачного электропроводящего слоя, являющихся, согласно формуле оспариваемого патента, частями охарактеризованного ей устройства.

Указания лица, подавшего возражение, на низкую механическую и тепловую стойкость полиэтиленовой пленки, а также на вероятность ее электрического пробоя, не подтверждают отсутствие средств и методов, с помощью которых возможно осуществление полезной модели по оспариваемому патенту, как она охарактеризована в его формуле. Кроме того, эти указания не свидетельствуют о принципиальной невозможности реализации заявленного назначения.

Также следует отметить, что возможные побочные явления при эксплуатации устройства по оспариваемому патенту, как, например, выход микроэлектроники на исследуемом объекте из строя, не являются основанием для признания полезной модели по данному патенту не соответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость» в смысле требований пункта 2.1. Правил ПМ.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «промышленная применимость».

В отношении доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», необходимо отметить следующее.

В материалах оспариваемого патента, а именно в названии и родовом понятии его формулы отражено назначение полезной модели – «устройство для визуализации рельефа поверхности изделия».

При этом анализ источников информации [7] – [9], приведенных в

возражении в контексте оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал, что в источнике информации [7] отсутствуют сведения о возможности применения охарактеризованного в нем технического решения для целей визуализации рельефа поверхности исследуемого изделия. Однако в источнике информации [8] имеется указание на возможность использования явления электролюминесценции для целей визуализации микрорельефа поверхности, а в источнике информации [9] – на применение описанного в нем устройства для визуального отображения информации о физическом состоянии поверхности исследуемого объекта.

Таким образом, средства того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, известны только из источников информации [8] и [9].

Также необходимо отметить, техническим решением, описанным в указанных источниках информации [7] – [9], не присущ ряд признаков, включенных в отличительную часть независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, в частности, признаков, характеризующих покрытие поверхности исследуемого изделия слоем диэлектрика. Кроме того, в преобразователе устройства, описанного в источнике информации [9], в отличие от охарактеризованного в оспариваемом патенте, не используется электролюминофор, т.к. его работа основана не на явлении электролюминесценции, а на электроразрядных эффектах. При этом из источника информации [8] не известны, например, признаки формулы оспариваемого патента, описывающие оснащение работающего с использованием явления люминесценции преобразователя защитным слоем из диэлектрика.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено доводов, свидетельствующих об известности до даты приоритета оспариваемого патента средства того же назначения, что и полезная

модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы указанного патента существенные признаки, т.е. доводов, свидетельствующих о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.03.2011, патент Российской Федерации на полезную модель № 67280 оставить в силе.