

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 изобретение № 2353939, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2353939 выдан на группу изобретений «Способ исследования рельефа поверхности объекта из электропроводящего материала, покрытого слоем диэлектрика, и устройство для его реализации» по заявке № 2007131140/28 с приоритетом от 16.08.2007 на имя Поляхова Михаила Юрьевича и Хвостова Александра Илларионовича (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«1. Способ исследования рельефа поверхности объекта из электропроводящего материала, покрытого слоем диэлектрика, включающий операции установки электрода над поверхностью исследуемого объекта с зазором, создания переменного электрического напряжения между исследуемым объектом и электродом, отличающийся тем, что визуализируют распределение напряженности электрического поля, по полученному изображению оценивают рельеф

электропроводящей поверхности объекта, а электрод выполняют в форме, геометрически подобной форме исследуемой поверхности.

2. Способ по п.1, отличающийся тем, что электрод выполнен оптически прозрачным.

3. Устройство исследования рельефа поверхности объекта из электропроводящего материала, покрытого слоем диэлектрика, включающее электрод, генератор переменного напряжения для создания электрического напряжения между исследуемым объектом и электродом, отличающееся тем, что между электродом и поверхностью исследуемого объекта размещен чувствительный элемент устройства визуализации распределения напряженности электрического поля, электрод выполнен оптически прозрачным, в форме, геометрически подобной форме исследуемой поверхности.

4. Устройство по п.3, отличающееся тем, что электрод выполнен плоским.

5. Устройство по п.3, отличающееся тем, что устройство визуализации распределения напряженности электрического поля выполнено в виде слоя электролюминофора, нанесенного на прозрачный электрод и защитного слоя диэлектрика.

6. Устройство по п.3, отличающееся тем, что устройство визуализации распределения напряженности электрического поля выполнено в виде слоя жидких кристаллов, размещенного под оптически прозрачным электродом, защитного прозрачного слоя диэлектрика, первого слоя поляризатора, отражающего слоя и второго слоя поляризатора, размещенного над оптически прозрачным электродом.»

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений

условиям патентоспособности «промышленная применимость», «новизна» и «изобретательский уровень». При этом в подтверждение своего мнения лицо, подавшее возражение, приводит следующие доводы.

Согласно возражению, группа изобретений по оспариваемому патенту 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. Архитектура / 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 $\text{ZnS}:\text{Cu}, \text{Mn}$. – 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, считая при этом, что если между предложенным устройством и объектом контроля окажется «... любая песчинка маленькой величины ... - устройство будет выведено из строя ...».

Кроме того, согласно возражению, предложенное в оспариваемом патенте устройство невозможно использовать для контроля изделий автотранспорта, водного транспорта и авиационной техники, т.к. их корпуса имеют сложную конфигурацию, наплывы лакокрасочного покрытия и неровности. В результате, по мнению лица, подавшего возражение, «... предложенное ... устройство невозможно создать и никаким образом плотно прижать к объекту контроля, всегда будут возникать пустоты искажающие реальную картину рельефа ...».

Также, согласно возражению, при использовании в качестве чувствительного элемента устройства визуализации жидких кристаллов, оно «... будет отражать не реалистичную картину исследуемой поверхности ...» при большом диапазоне зазора, т.к. «... жидкие кристаллы ... имеют очень маленький диапазон перехода из одного состояния в другое, при котором происходит их визуализация ...». Более того, по мнению лица, подавшего возражение, при прижатии устройства визуализации на жидких кристаллах «... к исследуемой поверхности, изобилующей неровностями, всегда будет возникать ... перелив жидких кристаллов ...».

В обоснование несоответствия группы изобретений 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]);
- авторское свидетельство СССР № 1003005, МПК G03B 41/00. Устройство для визуализации электрических неоднородностей плоских объектов электрическим полем / М.А. Резников и др. – № 3301744/28-12; заявл. 12.06.1981; опубл. 30.05.1983, Бюл. № 20. (далее – [10]).

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 оспариваемом патенте.

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

При этом в отзыве на возражение указывается, что группа изобретений по оспариваемому патенту, в отличие от изобретения по авторскому свидетельству [7], «... имеет другое родовое понятие, т.е. совершенно другое назначение». В отношении источников информации [8] – [10] патентообладатель указывает, что описанные в них технические решения «... относятся к газоразрядным методам визуализации и не могут порочить новизны и изобретательского уровня ..., как объекты решающие иные технические задачи ...», т.к. применение подобных методов невозможно «... в слое диэлектрика, покрывающего объект исследования ...» по оспариваемому патенту.

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 группы изобретений 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 изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, изарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

Согласно пункту 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на изобретение, определяется его формулой. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. Изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи. Кроме того, проверяется приведены ли в описании, содержащемся в заявке, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

В соответствии с подпунктом 3 пункта 19.5.1 Правил ИЗ если установлено, что соблюдены все указанные требования, изобретение признается соответствующим условию промышленной применимости.

В соответствии с подпунктом 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ проверка

новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

В соответствии с подпунктом 6 пункта 19.5.2 Правил ИЗ если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, содержащей зависимые пункты, соответствует условию новизны, то анализ уровня техники в отношении зависимых пунктов не проводится.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил 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 установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: 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.

В соответствии с подпунктом 8 пункта 19.5.3 Правил ИЗ если

заявленное изобретение, охарактеризованное в многозвенной формуле, содержащей зависимые пункты, признано соответствующим условию изобретательского уровня в отношении независимого пункта, дальнейшая проверка в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Правил ИЗ 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 ИЗ название изобретения характеризует его назначение.

Согласно подпункту 1 пункта 3.3.2.3 Правил ИЗ пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение.

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

Группе изобретений 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 группы изобретений 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. При этом следует отметить, что о невозможности использования шелкографии не может свидетельствовать применение для этих целей иных методов, а также сложность известных

технологий.

Указания лица, подавшего возражение, на низкую механическую и тепловую стойкость полиэтиленовой пленки, не подтверждают отсутствие средств и методов, с помощью которых возможно осуществление группы изобретений 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 чувствительность разрешающей способности предложенного в оспариваемом патенте решения к внешним факторам, как, например, к возможности попадания пыли, наплывов лакокрасочного покрытия и возникновение пустот между исследуемым объектом и устройством визуализации, не является основанием для признания группы изобретений по данному патенту не соответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость» в смысле требований пункта 19.5.1 Правил ИЗ. То же касается и узкого диапазона применимости чувствительного элемента на жидких кристаллах, и гипотетической возможности перелива этих жидких кристаллах в процессе эксплуатации устройства визуализации.

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

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

В материалах оспариваемого патента, а именно в названии и родовом понятии его формулы отражено назначение изобретений по оспариваемому патенту, заключающееся в обеспечении исследования

рельефа поверхности объекта из электропроводящего материала.

При этом анализ источников информации [7] – [10], приведенных в возражении в контексте оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал, что в источнике информации [7] отсутствуют сведения о возможности применения охарактеризованного в нем технического решения для целей исследования рельефа поверхности изделия из электропроводящего материала.

При этом в источнике информации [8] имеется указание на возможность использования явления электролюминесценции для целей визуализации микрорельефа поверхности, в источниках информации [9] и [10] – на визуализацию информации о физическом состоянии поверхности исследуемого объекта с использованием электроразрядных явлений.

Таким образом, средства того же назначения, что и изобретения по оспариваемому патенту, известны только из источников информации [8] – [10].

Также необходимо отметить, техническим решениям, описанным в указанных источниках информации [7] – [10], не присущ ряд признаков, независимых пунктов формулы оспариваемого патента, в частности, признаков, характеризующих покрытие поверхности исследуемого изделия слоем диэлектрика. Кроме того, в данных источниках информации [7] – [10] нет сведений о возможности выполнения оптически прозрачного электрода «... в форме геометрически подобной форме исследуемой поверхности ...», как на то указано в независимом пункте 3 формулы оспариваемого патента.

Дополнительно следует отметить, что в отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», в возражении отсутствуют какие-либо доводы, а также не приведено указания на

противопоставляемые источники информации.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не было представлено доводов, свидетельствующих о несоответствии группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.03.2011, патент Российской Федерации на изобретение № 2353939 оставить в силе.