

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Открытого акционерного общества «Тимлюйский завод» и Крендясева Игоря Юрьевича (далее – заявитель), поступившее 06.12.2018, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 30.08.2018 по заявке № 2016137954/03, при этом установлено следующее.

Заявлена группа изобретений «Окрашенный хризотилцементный лист и способ его получения», совокупность признаков которого изложена в формуле, содержащейся в корреспонденции, поступившей 02.07.2018, в следующей редакции:

«1. Окрашенный хризотилцементный лист, выполненный многослойным из хризотила с цементом, отличающийся тем, что верхняя часть его лицевого слоя окрашена водной дисперсией пигмента.

2. Способ получения окрашенного хризотилцементного листа из наката, сформованного и уплотненного на листоформовочной машине из

хризотилцементных слоев, отличающийся тем, что на первый слой, образующий лицевую сторону получаемого хризотилцементного листа, в процессе перемещения этого слоя на верхней части технического сукна листоформовочной машины наносят водную дисперсию пигмента с концентрацией пигмента в составе водной дисперсии, достаточной для получения необходимой степени насыщенности цвета поверхности, и далее с нижней части технического сукна слои подвергают воздействию разряжения для проникновения пигмента в лицевой слой на глубину, достаточную для получения необходимой степени укрывистости».

По результатам рассмотрения Роспатентом принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное тем, что изобретение, заявленное в независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

К возражению приложены копии следующих материалов:

- Т.М. Беркович и др., Производство асбестоцементных изделий», Издание 2-е, перераб. и доп., Государственное издательство литературы по строительству, архитектуре и строительным материалам, М., 1962 г., с. 264, 265 (далее – [1]);
- В.В. Тимашев, Ю.С. Гризак, «Технология асбестоцементных изделий», М., Стройиздат, 1979 г., с. 188-191 (далее – [2]);
- ГОСТ 18124-2012 «Листы хризотилцементные плоские. Технические условия», М., Стандартинформ, 2013 г. (далее – [3]).

В решении Роспатента отмечено, что наиболее близким аналогом изобретению по независимому пункту 1 упомянутой формулы является решение, раскрытое в патентном документе RU 120116 U1, дата публикации 10.09.2012 (далее – [4]).

Как указано в решении Роспатента из патентного документа [4] известен окрашенный водной дисперсией пигмента хризотилцементный лист, выполненный многослойным из хризотила с цементом.

Заявленное в независимом пункте 1 формулы изобретение

отличается от известного решения тем, что пигментом окрашена только верхняя часть лицевого слоя.

При этом из патентного документа RU 2130443 C1, дата публикации 20.05.1999 (далее – [5]), известно окрашивание, в том числе, водной дисперсией пигмента, поверхностного слоя изделия (кирпича), при этом пигмент находится только в верхней его части, за счет чего снижается расход пигмента и повышается долговечность декоративных свойств изделия.

В связи с этим в решении Роспатента сделан вывод о том, что изобретение по независимому пункту 1 формулы не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», т.к. оно явным образом следует из уровня техники.

В отношении изобретения, охарактеризованного в независимом пункте 2 формулы, характеризующей группу изобретений, в решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное изобретение соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

На решение Роспатента об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с данным решением.

В возражении заявитель отметил, что технический результат, относящийся к заявленной группе изобретений, заключается как в повышении долговечности декоративных свойств листа, так и в повышении прочности и долговечности самого хризотилцементного листа при одновременном снижении расхода дорогостоящего пигмента.

При этом заявитель отмечает, что в прототипе (патентный документ [4]) в качестве красящего компонента используется цветной щелочестойкий железоокисный пигмент, являющийся красящим компонентом, который равномерно распределен по всей основе (массе) листа, что ухудшает прочностные показатели листа.

В возражении указано, что технический результат, заключающийся в повышении долговечности декоративных свойств хризотилцементного листа с повышением прочности и долговечности самого хризотилцементного листа при одновременном снижении расхода дорогостоящего пигмента, достигается окрашиванием верхней части его лицевого слоя водной дисперсией пигмента на глубину от 0,02 до 0,15 мм, при этом содержание пигмента в окрашенной верхней части лицевого слоя взято в количестве, достаточном для получения необходимой степени насыщенности цвета поверхности.

При этом заявитель отмечает, что окрашивание верхней части лицевого слоя хризотилцементного листа водной дисперсией пигмента на глубину от 0,02 до 0,15 мм при содержании пигмента в окрашенной верхней части лицевого слоя в количестве, достаточном для получения необходимой степени насыщенности цвета поверхности, позволило значительно уменьшить во всей массе листа инертного вещества, что привело к указанному выше техническому результату.

Вместе с тем, заявитель в возражении просит принять к рассмотрению скорректированную формулу изобретения, в которой в отличительную часть независимого пункта 1 формулы внесены признаки, касающиеся того, что глубина окрашивания верхней части листа составляет от 0,02 до 0,15 мм, а также того, что пигмент добавляют в количестве, достаточном для получения необходимой степени насыщенности цвета.

По мнению заявителя приведенный в решении Роспатента патентный документ [5] не содержит признаков, совпадающих с указанными отличительными признаками заявленного технического решения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений, а также не показано влияние отличительных признаков на приведенный выше технический результат.

Таким образом, на основании вышеизложенного в возражении сделан вывод о том, что заявленная группа технических решений соответствует всем условиям патентоспособности.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (23.09.2016), правовая база для оценки патентоспособности заявленной группы изобретений включает упомянутый выше Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316, зарегистрированные в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800, опубликованные на официальном интернет-портале правовой информации www.pravo.gov.ru 13.07.2016 №. 0001201607130001.

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. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 72 Правил ИЗ, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию новизны, осуществляется проверка изобретательского уровня изобретения. В случае если изобретение не

соответствует условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

В соответствии с пунктом 92 Правил ИЗ, если в отношении одного из изобретений, входящих в группу, проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил ИЗ, завершена с отрицательным результатом, заявителю направляется запрос дополнительных материалов, в котором предлагается исключить из формулы изобретения характеристику изобретения, в отношении которого проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил, завершена с отрицательным результатом, или представить характеристику указанного изобретения в скорректированном виде в течение трех месяцев со дня направления указанного запроса.

В соответствии с пунктом 93 Правил ИЗ, в случае если заявитель отказывается скорректировать или исключить из формулы изобретения характеристику изобретения, в отношении которого проверка, предусмотренная подпунктами 2-8 пункта 43 Правил, завершена с отрицательным результатом, по заявке принимается решение об отказе в выдаче патента с соблюдением порядка, установленного абзацем третьим пункта 1 статьи 1387 Кодекса, при этом в решении об отказе в выдаче патента в отношении другого(их) изобретения(й) подтверждается вывод о положительном результате проверки, предусмотренной подпунктами 2-8 пункта 43 Правил.

В соответствии с пунктом 96 Правил ИЗ дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат, в частности: признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки. Признаки считаются подлежащими включению в формулу изобретения не только в том случае, когда они содержатся в представленной заявителем уточненной формуле изобретения, но и когда заявитель лишь указывает на необходимость включения в формулу изобретения таких признаков.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить лицу, подавшему заявку на выдачу патента на изобретение, внести изменения в формулу изобретения в случае, если эти изменения устраняют причины, послужившие основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае неподтверждения правомерности оспариваемого решения при рассмотрении возражения, предусмотренного пунктом 1.1 Правил ППС, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если заявителем по предложению коллегии внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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

Из патентного документа [4] известен окрашенный хризотилцементный лист, выполненный многослойным из хризотила с цементом. При этом лист полностью окрашен в массу с использованием водной среды и водорастворимого щелочестойкого железоокисного пигмента, т.е. верхняя часть лицевого слоя листа также является окрашенной водной дисперсией пигмента [см. стр. 2, последний абзац, стр. 3, абзац 2, стр. 4, последний абзац, формула].

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что вышеуказанному известному окрашенному хризотилцементному листу присущи все признаки, изложенные в предложенном независимом пункте 1 формулы, характеризующей группу изобретений.

Таким образом, изобретение, заявленное в независимом пункте 1 упомянутой формулы, не соответствует условию патентоспособности «новизна» (пункт 70 Правил ИЗ и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Ввиду сделанного выше вывода анализ доводов решения Роспатента в отношении вывода о несоответствии изобретения по независимому пункту 1 формулы условию патентоспособности «изобретательский уровень» не проводился.

Что касается независимого пункта 2 формулы, то в отношении него в решении Роспатента сделан вывод о его соответствии всем условиям патентоспособности.

Источники информации [1]-[3] и [5] содержат разъяснения и сведения, относящиеся к данной области техники, и не изменяют сделанного выше вывода.

Что касается уточненной формулы, представленной заявителем с возражением, то в отношении нее необходимо отметить следующее.

Представленная заявителем формула уточнена путем включения в независимый пункт 1 формулы изобретения признаков, касающихся того, что того, что глубина окрашивания верхней части листа составляет от 0,02 до 0,15 мм, а также того, что пигмент добавляют в количестве, достаточном для получения необходимой степени насыщенности цвета.

При этом анализ данной формулы изобретения показал, что признаки, касающиеся указания глубины окрашивания верхней части листа от 0,02 до 0,15 мм, не раскрыты на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, в связи с чем, указанные признаки признаны изменяющими сущность изобретения, а представленная заявителем уточненная формула изобретения не была принята к рассмотрению.

Данные обстоятельства были доведены до сведения заявителя.

Заявитель в корреспонденции от 21.03.2019 представил уточненную формулу, характеризующую группу изобретений.

В уточненной формуле изобретения заявитель изменил нумерацию пунктов формулы, изложив независимый пункт 2 формулы, характеризующий способ, в виде независимого пункта 1. В качестве объекта независимого пункта 2 формулы заявитель указал

хризотилцементный лист, полученный способом, охарактеризованным в пункте 1 формулы изобретения.

Таким образом, в уточненной формуле был исключен независимый пункт 1 формулы изобретения, в отношении которого был сделан вывод о несоответствии заявленного в нем изобретения условию патентоспособности «новизна».

Данная формула не изменяет сущность заявленной группы изобретений и была принята к рассмотрению (пункт 4.9 Правил ППС).

Как было указано выше, в отношении изобретения, касающегося способа получения окрашенного хризотилцементного листа и охарактеризованного в независимом пункте 1 уточненной формулы, характеризующей группу изобретений, в решении Роспатента сделан вывод о соответствии его всем условиям патентоспособности.

При этом, поскольку в отношении объекта – способ был сделан вывод о соответствии его всем условиям патентоспособности, то в отношении объекта по пункту 2 уточненной формулы – хризотилцементный лист, полученный упомянутым способом, может быть сделан аналогичный вывод о соответствии его условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

При этом поскольку, как было отмечено выше, формула изобретения была уточнена путем изложения независимого пункта 2, как подчиненного независимому пункту 1 и, соответственно, содержащего все его признаки, в отношении которого сделан вывод о соответствии его всем условиям патентоспособности, проведение дополнительного поиска по уточненной формуле не требуется.

Отсюда следует, что заявленная группа изобретений в объеме уточненной заявителем формулы изобретения соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1 статьи 1350 Кодекса.

Таким образом, каких-либо обстоятельств, препятствующих выдаче патента Российской Федерации на изобретение в объеме уточненной заявителем формулы, не выявлено.

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

удовлетворить возражение, поступившее 06.12.2018, отменить решение Роспатента от 30.08.2018 и выдать патент Российской Федерации на изобретение с формулой, представленной заявителем 21.03.2019.

(21) 2016137954/03

(51)МПК

E04C 2/04 (2006.01)

(57)

1. Способ получения окрашенного хризотилцементного листа из наката, сформованного и уплотненного на листоформовочной машине из хризотилцементных слоев, отличающийся тем, что на первый слой, образующий лицевую сторону получаемого хризотилцементного листа, в процессе перемещения этого слоя на верхней части технического сукна листоформовочной машины наносят водную дисперсию пигмента с концентрацией пигмента в составе водной дисперсии, достаточной для получения необходимой степени насыщенности цвета поверхности, и далее с нижней части технического сукна слои подвергают воздействию разряда для проникновения пигмента в лицевой слой на глубину, достаточную для получения необходимой степени укрывистости.

2. Хризотилцементный лист, отличающийся тем, что он получен по способу, охарактеризованному в первом пункте формулы изобретения.

RU 120116 U1, 10.09.2012;

RU 2456318 C2, 20.07.2012;

RU 32153 U1, 10.09.2003;

SU 102100 A1, 01.01.1955;

US 3219467 F, 23.11.1965;

RU 2130443 C1, 20.05.1999.