

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 Смирнова Владимира Михайловича (далее – заявитель), поступившее 01.12.2014, на решение от 26.06.2014 Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2011147178/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Фасадные панели обшивки стен», с приоритетом от 22.11.2011, совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем в корреспонденции, поступившей 12.02.2014 в следующей редакции:

1. «Фасадная обшивка стен» предназначена для наружной отделки фасада и содержит: панель обшивки стены с таким геометрическим профилем рисунка, который позволяет обшить стены горизонтально, вертикально или елочкой (около 45°), с краями панели либо ровными, либо под прорезную резьбу, панель-нащельник, панель с прорезной или с глухой домово́й резьбой, панель-полотенце, панель углового элемента,

панель оконного наличника и панель дверного наличника и конструктивного элемента - унифицированного крепежа с декоративной заглушкой, для достижения главного технического результата - позволяет конструктивно просто и надежно обшить фасад дома, защитив его от атмосферных воздействий и повторяет геометрические рисунки и конфигурации издревле сложившиеся в России.

2. «Фасадная обшивка стен» отличается по п.1. тем, что конфигурация рисунка профиля подходит как для панели обшивки стен изготовляемой из поливинилхлорида (ПВХ), так и из металла (стали, алюминия, меди и др.) и фиброцемента, так и в их комбинации, что конструктивно увеличивает количество вариантов обшивки стен.

3. «Фасадная обшивка стен» отличается по п.1. тем, что применение для его крепления унифицированного крепежа позволяет технически просто и надежно крепить панель, как в один слой, так и при наложении друг на друга в два и более слоев, в любом нужном месте, при этом крепеж с заглушкой выполняет еще и декоративную функцию.

4. «Фасадная обшивка стен» отличается по п.1. тем, что панель можно крепить к деревянному или металлическому каркасу, не жестко закрепленному на стены, подверженные усадке или годичной подвижке из бревен разного диаметра, одноразмерных оцилиндрованных бревен, бруса, клееного бруса.

При вынесении решения Роспатента от 26.06.2014 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята приведенная выше формула.

Решение Роспатента было мотивировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение данного вывода в решении Роспатента представлены сведения о следующих материалах: Савельев А. Сайдинг: монтаж, материалы, инструменты; особенности установки. Изд.

Литературный бульвар, 2010, рис. 12 Подготовка стен (далее [1]), панели ОРТО <http://www.orto.ru/catalog/siding/furniture/> (далее [2]).

В отношении зависимых пунктов формулы были приведены следующие сведения из сети интернет:

по пункту 2 формулы - <http://www.docke.ru/useful/pvh/> [3];

по пункту 3 формулы - Инструкция по монтажу винилового сайдинга Дёке, стр. 9 <http://www.askrov.ru/ftpgetfile.php?id=29> [4].

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения, указывая, что в противопоставленных экспертизой источниках информации отсутствовали признаки: панели, расположенные вертикально, горизонтально и «елочкой», панели с прорезной или глухой домовой резьбой, панели полотенце, угловая панель, крепеж с декоративной заглушкой.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.11.2011) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс Российской Федерации, 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 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

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.

В соответствии с п. 24.5.2.(4) Регламента 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.

В соответствии с пунктом 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.

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

В соответствии с подпунктом (3) пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные в частности:

на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по

следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента;

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.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента в разделе “Уровень техники” приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа). В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно п.5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения при рассмотрении возражения, принятого по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем внесены изменения в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме. При отмене решения о признании заявки отозванной материалы заявки

направляются для проведения экспертизы.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении об отказе в выдаче патента, касающихся не соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности “новизна”, показал следующее.

Приведенные в решении об отказе в выдаче патента от 26.06.2014 сведения, полученные из сети Интернет не могут быть включены в уровень техники, поскольку не содержат документально подтвержденной даты помещения этих сведений в указанную электронную среду (п.26.3 (2) Регламента ИЗ).

Кроме того, ни в одном из приведенных источников информации [1] и [2] не раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Можно согласиться с заявителем, что упомянутые сведения из сети Интернет [1], [2] не содержат признаки:

- панели обшивки стены, расположенные «елочкой»;
- панели с прорезкой или глухой домово́й резьбой;
- панель полотенце;
- унифицированный крепеж с декоративной заглушкой.

Таким образом, представленные сведения, выявленные из уровня техники при проведении экспертизы по существу, являются недостаточными для вывода о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Поскольку поиск, послуживший основанием для вынесения решения был проведен не в полном объеме, в соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС дело заявки было направлено для проведения дополнительно поиска.

По результатам проведения дополнительного поиска 13.09.2016 были представлены заключение экспертизы и отчет о дополнительном информационном поиске, которые были направлены в адрес заявителя.

В заключении сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности решений, описанных в следующих источниках информации:

Савельев А. Сайдинг: монтаж, материалы, инструменты; особенности установки, изд. Литературный бульвар, 2010, (с.3-21) (далее [5]);

Шепелев А.М., Как построить сельский дом, Россельхозиздат, 1984г., (с.212-213), рис. Б (далее [6]);

Бутусов Х.А. и др., Садовые домики, М. Россельхозиздат, 1986г., с.74 (далее [7]);

DE 4409223 A1, 22.09.1994 (далее [8]);

Архитектура, Словарь терминов, составитель В. Г. Власов, Дрофа, М., 2004, с.139 (далее [9]);

RU 2004125650 А, ДОРМА ГМБХ КО КГ, 27.01.2006 (далее [10]).

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в упомянутом заключении, показал следующее.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента решение [5] является наиболее близким аналогом к заявленному изобретению, в котором раскрыта фасадная обшивка стен, предназначенная для наружной отделки фасада и закрепляемая на направляющих каркаса (обрешетке) (с.16) посредством унифицированного крепежа (саморезов) с.9, и содержащая панель обшивки стены (с. 14, рис.1) с геометрическим профилем рисунка, который позволяет обшить стены горизонтально или вертикально с ровными краями или краями под прорезную резьбу (профиль «чешуя»), а также (с.20. рис.6) нащельник

(именуемый Н-профиль) и угловой элемент для перекрытия соответствующих стыков панелей.

Из документа [6] известны панели оконного или дверного наличника для декоративной обшивки дома.

Из источника информации [7] известно выполнение декоративных панелей для обшивки дома с глухой или прорезной резьбой. Данный признак, как и другие, описывающие наличие резьбы на конструктивных элементах облицовки, носит чисто эстетический характер, не проявляя в облицовке необходимого технического результата и направленности на решение технической задачи.

Из патентного документа [8] известно также выполнение облицовочных поверхностей из отделочных элементов, расположенных «ёлочкой».

Панель-полотенце известна из источника информации [9].

Выполнение фасада из набора перечисленных выше декоративных элементов позволяет обшить фасад дома, защитив его, что следует из реализации назначения облицовки, от атмосферных воздействий. При этом следует отметить, что такая конфигурация рисунка подходит для обшивки стен из различного материала, поскольку панели закрепляются на выравниваемом каркасе (обрешетке).

Использования декоративной заглушки для крепежа широко известно из патентного документа [10] с достижением присущего ему результата – маскировка выполненных крепежом соединений.

Таким образом, можно согласиться с мнением, выраженным в заключении экспертизы от 13.09.2016г., что заявленное изобретение основано на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций с реализацией известных свойств частей этого средства и связей между ними, и достигаемый при этом

технический результат (защита от атмосферных воздействий) обусловлен функциональными решениями частей этого средства (панелями облицовки, наличниками, нащельниками), в связи с чем оно не соответствует условию «изобретательский уровень».

Таким образом, лицом, подавшим возражение не представлены доводы, позволяющие признать заявленное изобретение соответствующим условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

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

удовлетворить возражение, поступившее 01.12.2014, изменить решение Роспатента от 26.06.2014 и отказать в выдаче патента на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.