

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 № 321-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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Орлова Юрия Михайловича (далее – заявитель), поступившее 29.05.2017 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 29.11.2016 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2015116996/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ фиксации термофасадного пакета», совокупность признаков которого изложена в формуле изобретения, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ фиксации термофасадного пакета, включающий установку пакета в качестве несъемной опалубки и присоединение его к несущей конструкции, присоединение производят путем установки анкеров и присоединением их к фасадному облицовочному слою пакета и к несущей

конструкции.»

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята вышеприведенная формула изобретения.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники следующих источников информации:

- патент Российской Федерации № 2256754 С1, МПК E04B 2/86, опубл. 20.07.2005 (далее – [1]);
- заявка на патент Российской Федерации № 2012102891 А, МПК E04B 1/76, опубл. 10.08.2013 (далее – [2]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявителем выражается несогласие с доводами решения Роспатента о несоответствии изобретения, охарактеризованного вышеприведенной формулой, условию патентоспособности «изобретательский уровень».

По мнению заявителя, источники информации, упомянутые в решении Роспатента, не содержат сведений об известности всех признаков формулы заявленного изобретения. Так заявитель отмечает, что из патента [1] не известен признак, «... касаемый присоединения фасадного облицовочного слоя к несущей конструкции ...».

Кроме того, в возражении отмечается, что «... в заявленном решении заложен принцип, так сказать, три в одном ...», где термофасадный пакет одновременно используется как несъемная опалубка при возведении стен,

для утепления этих стен, а также для формирования фасада таких стен, который не нуждается в отделке. Упомянутое, по мнению заявителя, обеспечивает достижение нового технического результата.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (05.05.2015) 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 для изобретения 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 1 пункта 26.3 Регламента 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.

Согласно подпункту 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

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

Патентные документы [1] и [2] были опубликованы до даты приоритета заявленного изобретения, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия этого изобретения условиям патентоспособности.

Анализ упомянутых патентных документов [1] и [2] показал, что из них не известны все признаки заявленного изобретения. В частности, для технических решений по патенту [1] и заявке [2] не характерны признаки вышеприведенной формулы, согласно которым осуществляют «...установку пакета в качестве несъемной опалубки...».

Кроме того, следует обратить внимание на справедливость замечания возражения о проявляющемся в заявленном изобретении новом техническом результате. Данный технический результат, согласно описанию заявки, заключается в повышении надежности термопакета при использовании его в конструкции стены, что достигается за счет повышения адгезии утеплителя к твердеющему несущему слою при использовании пакета в несъемной опалубке.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о неправомерности решения Роспатента об отказе в выдаче патента.

На основании сделанного вывода коллегией на заседании, состоявшемся 20.07.2017, было принято решение о направлении материалов заявки на проведение дополнительного информационного поиска в полном объеме (см. пункт 5.1 Правил ППС).

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен (11.10.2017) отчет о его проведении и экспертное заключение, согласно которым изобретение, охарактеризованное приведенной выше формулой, не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники решения, охарактеризованного в патенте Российской Федерации № 2342502 С1, МПК E04B 2/86, опубл. 27.12.2008 (далее – [3]).

Материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, в установленном порядке были направлены в адрес заявителя. Заявитель до даты заседания коллегии, состоявшегося 14.12.2017, в корреспонденции, поступившей 15.11.2017, представил свое мнение в отношении упомянутых материалов, согласно которому элементы, обозначенные в патенте [3] позициями 1 и 7, нельзя назвать несущими.

Анализ материалов патента [3] показал, что он был опубликован до даты приоритета заявленного изобретения, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия этого изобретения условиям патентоспособности.

Однако, из материалов патента [3] не известны все признаки вышеприведенной формулы.

Так, согласно описанию к заявленному изобретению перед монтажом

пакета несъемной опалубки возводят несущую конструкцию на всю высоту помещения (инвентарную опалубку или кирпичную кладку), к которой затем прикрепляют этот пакет несъемной опалубки. В формуле заявленного способа это охарактеризовано признаками, согласно которым после установки пакета несъемной опалубки осуществляют «... присоединение его к несущей конструкции ...».

При этом для технического решения по патенту [3] не характерна упомянутая последовательность действий, а также не осуществляется присоединение пакета в качестве несъемной опалубки к какой-либо несущей конструкции, т.к. отдельно возводимой несущей конструкции для несъемной опалубки в данном техническом решении нет. В решении по патенту [3] несъемная опалубка возводится из отдельных блоков, несущая способность у которых появляется в результате скрепления между собой всех его элементов. То есть, все изображенные на фигуре 1 графических материалов к патенту [3] элементы (обозначенные как позициями 1,7, так и 2,8) являются частью блока несъемной опалубки, среди которых невозможно выделить отдельные элементы несущей конструкции.

Таким образом, материалы дополнительного информационного поиска не содержат сведений, позволяющих сделать вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

Вместе с тем проведенный на заседании коллегии, состоявшемся 14.12.2017, анализ сведений, содержащихся в патентных документах [1] – [3] показал следующее.

В качестве наиболее близкого аналога для заявленного изобретения может быть выбрано техническое решение по патентному документу [2].

Из патентного документа [2] известен способ изоляции фасада, при

котором на фасад несущей стены (обозначено позицией 101) при помощи анкеров (поз.103) закрепляется пакет из термоизолирующего материала (поз.102) и наружной облицовки фасада (поз.111).

Таким образом, из патентного документа [2], также как и из формулы заявленного изобретения, известен способ фиксации термофасадного пакета, включающий установку пакета и присоединение его к несущей конструкции. При этом присоединение производят путем установки анкеров и присоединением их к несущей конструкции.

Отличие заявленного изобретения от известного из патентного документа [2] способа заключается в том, что термофасадный пакет устанавливается именно «... в качестве несъемной опалубки ...», а анкера крепления к несущей конструкции другой своей стороной присоединяются именно «... к фасадному облицовочному слою пакета ...».

Однако, упомянутые отличительные признаки, как на то было указано в экспертном заключении по результатам проведения дополнительного информационного поиска, характерны для технического решения по патенту [3]. Действительно в упомянутом техническом решении термофасадный пакет (поз.2,8) используется именно в качестве несъемной опалубки, а закладные гайки (поз.6) анкеров (поз.5) размещены именно в фасадном облицовочном слое (поз.2) термофасадного пакета (поз.2,8).

Кроме того, следует отметить, что в техническом решении по патенту [3] также обеспечивается непосредственное примыкание теплоизолирующего слоя термофасадного пакета к слою твердеющего бетона. То есть, обеспечены те же условия, что и в заявленном изобретении, для улучшения адгезии утеплителя к твердеющему несущему слою, приводящего к повышению надежности термопакета при

использовании его в конструкции стены. Таким образом, признаки технического решения по патенту [3] обеспечивают достижение того же технического результата, что указан и в описании к заявленному изобретению. Можно также отметить, что в материалах патента [3], как и в описании заявки, содержатся сведения о влиянии известного решения на «снижение затрат на возведение стены с расширением области применения термопакета».

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что заявленное изобретение не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» ввиду известности из уровня техники технических решений, охарактеризованных в патентных документах [2] и [3].

Здесь можно повторно отметить, что в своем выводе коллегия ограничилась материалами информационного поиска, указанными в отчете экспертизы, и приведенными аргументами экспертизы об известности отдельных признаков формулы заявленного изобретения, о которых ранее было сообщено заявителю.

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

удовлетворить возражение, поступившее 29.05.2017, отменить решение Роспатента от 29.11.2016 и отказать в выдаче патента Российской Федерации на изобретение по вновь выявленным обстоятельствам.