

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии по результатам рассмотрения возражения

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. № 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Парамошко В.А. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 27.11.2017, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 03.11.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2016128364/12, при этом установлено следующее.

Заявка № 2016128364/12 на изобретение «Способ выполнения пожарно-охранной сигнализации» была подана 08.07.2016. Совокупность признаков заявленного решения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«Способ выполнения пожарно-охранной сигнализации, состоящий в том, что изготавливают электроаппараты пожарно-охранной сигнализации, отличающийся тем, что на электрических светильниках предусматривают при изготовлении монтажные места для дополнительной установки дымовых, тепловых датчиков пожарной сигнализации, датчиков движения

охранной сигнализации; на этажных электрощитках - тепловых датчиков пожарной сигнализации, кнопок ручного включения пожарно-охранной сигнализации, приборов звукового оповещения о пожаре или нарушении режима охраны объекта; на электровыключателях, электророзетках, электровилках, соединительных коробках и других электрических аппаратах - тепловых датчиков пожарной сигнализации; изготавливают провода и кабели, имеющие дополнительные жилы для присоединения посредством их дымовых, тепловых датчиков пожарной сигнализации, датчиков движения охранной сигнализации, кнопок ручного включения пожарно-охранной сигнализации, приборов звукового оповещения о пожаре или нарушении режима охраны объекта; при выполнении электромонтажных работ закладывают кабели и провода, имеющие дополнительные жилы для присоединения указанных выше электроаппаратов пожарной-охранной сигнализации; в соответствии с проектом монтируют на предусмотренные при изготовлении монтажные места светильников, этажных электрощитков, электровыключателей, электророзеток, электровилок, соединительных коробок и других электроаппаратов дымовые, тепловые датчики пожарной сигнализации, датчики движения охранной сигнализации, приборы звукового оповещения о пожаре или нарушении режима охраны объекта, кнопки ручного включения пожарно-охранной сигнализации, соединяют в проектную систему пожарно-охранной сигнализации указанные выше электроприборы посредством дополнительно предусмотренных жил кабелей и проводов.».

При вынесении решения Роспатентом от 03.11.2017 об отказе в выдаче патента на изобретение к рассмотрению была принята вышеприведенная формула.

В решении Роспатента сделан вывод о том, что заявленное предложение не соответствует условию патентоспособности «новизна»

ввиду известности из уровня техники заявки на изобретение RU 2011116836, опубликованной 10.11.2012 (далее – [1]).

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

По мнению лица, подавшего возражение, заявка [1] не может быть включена в уровень техники ввиду того, что заявителем данной заявки является само лицо, подавшее возражение.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.07.2016), правовая база для оценки патентоспособности заявленного решения 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 октября 2008г № 327, зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009, рег. № 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.

Согласно пункту 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 3 статьи 1385 Кодекса в случае публикации сведений о заявке на изобретение, которая на дату публикации была отозвана или признана отозванной, такие сведения не включаются в уровень

техники в отношении последующих заявок того же заявителя, поданных в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения двенадцати месяцев со дня публикации сведений о заявке на изобретение.

Согласно пункту 24.5.(4) Регламента ИЗ в уровень техники в отношении рассматриваемой заявки не включаются также сведения о другой заявке того же заявителя в случае, когда на дату публикации этих сведений другая заявка была отозвана или признана отозванной, если со дня публикации сведений до даты подачи рассматриваемой заявки прошло не более 12 месяцев.

Согласно пункту 24.5.2.(4) 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.

Существо заявленного решения выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся оценки соответствия предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Следует обратить внимание, что заявителем по заявке [1] и по заявке № 2016128364/12, а также лицом, подавшим возражение, является одно и то же лицо (далее - заявитель).

При этом, нельзя согласиться с мнением заявителя, что заявка [1] не может быть включена в уровень техники по следующим основаниям.

Заявка [1] была подана в Роспатент 27.04.2011. По данной заявке [1] Роспатентом было принято решение от 07.11.2012 о признании заявки отозванной. Затем, как и было указано выше, Роспатентом 10.11.2012 была произведена публикация сведений по заявке [1].

Согласно пункту 3 статьи 1385 Кодекса и пункту 24.5.(4) Регламента ИЗ содержащиеся в заявке сведения не включаются в уровень техники в отношении последующих заявок того же заявителя, поданных в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности до истечения двенадцати месяцев со дня публикации сведений о заявке на изобретение.

Однако, заявка № 2016128364/12 на изобретение была подана заявителем 08.07.2016, т.е. по истечении двенадцати месяцев со дня публикации заявки [1] (10.11.2012).

Констатируя изложенное, можно сделать вывод о том, что заявка [1] была правомерно включена в уровень техники.

Из публикации заявки [1] известен способ выполнения пожарно-охранной сигнализации. Данный способ заключается в следующем:

- изготавливают электроаппараты пожарно-охранной сигнализации;
- на электрических светильниках предусматривают при изготовлении монтажные места для дополнительной установки дымовых, тепловых датчиков пожарной сигнализации, датчиков движения охранной сигнализации;
- на этажных электрощитках предусматривают при изготовлении монтажные места для тепловых датчиков пожарной сигнализации, кнопок ручного включения пожарно-охранной сигнализации, приборов звукового оповещения о пожаре или нарушении режима охраны объекта;
- на электровыключателях, электророзетках, электровилках, соединительных коробках и других электрических аппаратах предусматривают при изготовлении монтажные места для тепловых датчиков пожарной сигнализации;
- изготавливают провода и кабели, имеющие дополнительные жилы для присоединения посредством их дымовых, тепловых датчиков пожарной сигнализации, датчиков движения охранной сигнализации, кнопок ручного

включения пожарно-охранной сигнализации, приборов звукового оповещения о пожаре или нарушении режима охраны объекта;

- при выполнении электромонтажных работ закладывают кабели и провода, имеющие дополнительные жилы для присоединения указанных выше электроаппаратов пожарно-охранной сигнализации;

- в соответствии с проектом монтируют на предусмотренные при изготовлении монтажные места светильников, этажных электрощитков, электровыключателей, электророзеток, электровилок, соединительных коробок и других электроаппаратов дымовые, тепловые датчики пожарной сигнализации, датчики движения охранной сигнализации, приборы звукового оповещения о пожаре или нарушении режима охраны объекта, кнопки ручного включения пожарно-охранной сигнализации;

- соединяют в проектную систему пожарно-охранной сигнализации указанные выше электроприборы посредством дополнительно предусмотренных жил кабелей и проводов.

Таким образом, можно сделать вывод, что все признаки формулы заявленного изобретения известны из заявки [1] (см. пункт 24.5.2.(4) Регламента ИЗ).

Следовательно, нельзя согласиться с доводами заявителя о неправомерности вынесенного Роспатентом решения, мотивированного несоответствием предложенного изобретения условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 27.11.2017, решение Роспатента от 03.11.2017 оставить в силе.