

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

**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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 13.07.2016 от Прохорова Игоря Викторовича (далее - лицо, подавшее возражение), на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее Роспатент) от 13.01.2016 об отказе в выдаче патента на полезную модель, при этом установлено следующее.

Заявка №2015115307/03 на выдачу патента на полезную модель «Стеновая панель» была подана заявителем 23.04.2015.

Совокупность признаков заявленного предложения изложена в формуле полезной модели.

«1. Стеновая панель заводского изготовления, включающая жестко соединенные между собой последовательно расположенные слой, выполняющий функцию теплоизоляционного слоя, и несущий слой, выполненный на основе вяжущего, отличающаяся тем, что содержит, по меньшей мере, один элемент крепления слоя теплоизоляции к внутреннему слою, выполненный в виде стержня с плоским элементом на одном из его концов, обеспечивающим прижатие слоя теплоизоляции.

2. Стеновая панель по п.1, отличающаяся тем, что элемент крепления выполнен в виде тарельчатого анкера.

3. Стеновая панель по п.1, отличающая тем, что слой, выполняющий функцию теплоизоляционного слоя, представляет собой минераловатной теплоизоляции, волокна которого направлены преимущественно перпендикулярно несущему слою.

4. Стеновая панель по п.3, отличающая тем, что волокна слоя теплоизоляции, по меньшей мере, частично проникают в большую по площади часть несущего слоя».

По результатам рассмотрения заявки по существу Роспатентом было принято решение от 13.01.2016 об отказе в выдаче патента на полезную модель, в связи с тем, что заявленное предложение не соответствует критерию патентоспособности «новизна».

Данный вывод основан на том, что совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели, отличающая заявленное решение от прототипа, указанного в описании полезной модели, и влияющая на достижение заявленных технических результатов, известна из патента RU 131396, опубликованного 20.08.2013 (далее - [1]).

Заявитель подал в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса возражение.

В возражении заявитель отмечает, что не согласен с решением Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель, т.к. в патente [1] не раскрыта строительная панель как отдельный конструктивный элемент, изготавляемый в заводских условиях, а описан фасад здания. Также в возражении указано, что признак «заводского изготовления» является существенным.

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

С учетом даты подачи заявки (23.04.2015), правовая база для оценки патентоспособности заявленной полезной модели включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее - Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели. В уровень техники, в частности, также включаются запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1390 Кодекса если в процессе экспертизы заявки на полезную модель по существу установлено, что заявленный объект, выраженный формулой, предложенной заявителем, не соответствует, в частности, хотя бы одному из требований или условий патентоспособности, указанных в пункте 1 статьи 1351 настоящего Кодекса, федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности принимает решение об отказе в выдаче патента.

В соответствии с пунктом 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического

результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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, если эти изменения устраняют причины, послужившие единственным основанием для вывода о несоответствии рассматриваемого объекта условиям патентоспособности, а также основанием для вывода об отнесении заявленного объекта к перечню решений (объектов), не признаваемых патентоспособными изобретениями.

Существо полезной модели выражено в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и доводов возражения, касающихся соответствия предложенной полезной модели условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1], см. описание страница 3 строки 7, 8, страница 5 строки 1-5, 23, 24, страница 6, строки 1, 2, чертеж фиг. 1, известна стеновая панель, включающая жестко соединенные между собой последовательно расположенные слой, выполняющий функцию теплоизоляционного слоя, и несущий слой, выполненный на основе бетона (смесь вяжущего материала (Новый политехнический словарь. А.Ю. Ишлинский. Москва. Издательство «Большая Российская энциклопедия». 2000. стр. 48)). Слой теплоизоляции дополнительно прикреплен к несущему слою элементом крепления в виде стержня с плоским элементом на одном из его концов, обеспечивающим прижатие слоя теплоизоляции.

Что же касается признака «заводского изготовления», то нельзя согласится с лицом, подавшим возражение, что данный признак является существенным по отношению к техническому результату, заключающемуся в обеспечении надежного крепления теплоизоляционного слоя к несущему слою.

Сам по себе признак «заводское изготовление» не сообщает заявленной полезной модели каких либо конструктивных отличий от противопоставленного технического решения из патента [1].

В описании заявленной полезной модели приведены различные варианты монтажа крепежных изделий применяемых при «заводском изготовлении».

В описании на странице 2 заявленной полезной модели раскрыт первый вариант монтажа крепежных изделий - «...в теплоизоляции монтируют по меньшей мере один элемент крепления, выполненный в виде стержня с плоским элементом на одном из его концов, обеспечивающий прижатие слоя теплоизоляции. Затем укладывают слой теплоизоляции в форму. После этого, укладывают арматурный каркас несущего слоя, таким образом, что образуется зазор между слоем теплоизоляции и арматурным каркасом внутреннего слоя, для предотвращения контакта арматуры с теплоизоляцией и воздушным пространством, и осуществляют укладку или заливку несущего слоя, выполняемого на основе вяжущего. Такое крепление слоя теплоизоляции к несущему слою обеспечивает хорошую надежность, за счет прижатия слоя теплоизоляции к несущему слою плоским элементом...». Такой вариант монтажа может обеспечить повышение надежности крепления теплоизоляционного слоя к несущему слою за счет сцепления несущего слоя со стержнем элемента крепления и обеспечить новый технический результат

В предпоследнем абзаце на странице 4 описания заявленной полезной модели указан второй вариант монтажа «...при котором крепежные элементы монтируются в уже отвердевший несущий слой путем выполнения отверстий перфоратором...». Однако такой прием монтажа раскрыт в техническом решении в патente [1] и не обеспечивает достижения нового технического результата заявленной полезной модели по сравнению с техническим решением из патента [1].

Из этого следует, что указанный технический результат достигается не просто за счет «заводского изготовления» (которое может подразумевать

любой тип монтажа), а именно за счет выбора определенного варианта монтажа при сборке заявленной стеновой панели.

Таким образом, можно согласиться с выводом, сделанным в решении Роспатента о том, что заявленная полезная модель по независимому пункту I приведенной выше формулы не является новой, поскольку из уровня техники известно средство, которому присущи все существенные признаки, приведенные в независимом пункте 1 формулы.

Признаки зависимого пункта 2 формулы полезной модели известны из патента [1].

Признаки зависимых пунктов 3, 4 формулы полезной модели, характеризующие теплоизоляционный слой, не известны из патента [1] и не являются существенными по отношению к техническому результату, заключающемуся в обеспечении надежного крепления теплоизоляционного слоя к несущему слою.

На основании пункта 4.9 Правил ППС коллегия предложила заявителю внести изменения в формулу полезной модели.

Однако заявитель отказался от предложенной ему возможности корректировки формулы полезной модели.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.07.2016, решение Роспатента от 13.01.2016 оставить в силе.