

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии палаты по патентным спорам**  
**по результатам рассмотрения  возражения  заявления**

Коллегия палаты по патентным спорам 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 Дульнева Вячеслава Егоровича и Дульнева Егора Вячеславовича (далее – заявитель), поступившее 03.11.2010 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам (далее – Роспатент) от 27.01.2010 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2007125384/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ производства ремонтно-строительных, монтажных, реставрационных и профилактических работ на зданиях и сооружениях различной конструкции», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле изобретения, представленной заявителем 20.09.2007, в следующей редакции:

«Способ производства ремонтно-строительных, монтажных, реставрационных и профилактических работ на зданиях и сооружениях различной конструкции, включающий доставку исполнителя работ к месту выполнения работ, перемещение из одной рабочей зоны в другую, производство ремонтных и др. видов работ, отличающийся тем, что исполнителя того или иного вида работ располагают на зданиях и сооружениях с использованием способа страховки рабочего при производстве ремонтно-строительных, реставрационных и профилактических работ на вертикальной поверхности зданий и сооружений и устройства - страховочной

системы для его осуществления, причем, устройство - страховочную систему собирают с учетом конструктивных особенностей каждого отдельного объекта, при этом: маркируют базовые точки на зданиях и сооружениях, для крепления страховочной системы; определяют объем элементов устройства - страховочной системы; монтируют страховочную систему, с учетом того, что исполнителя работ перемещают с использованием гибких тросов, СхПУ (схватывающих подъемных устройств) и СпЗУ (спусковых зажимных устройств), которые собирают в комбинации, позволяющей перемещаться исполнителю работ на здании или сооружении в любую требуемую точку поверхности здания или сооружения, а производство ремонтных и других видов работ и порядок выполнения происходит по степени доступности к той или иной рабочей зоне, с учетом упрощающейся сложности доставки материалов и инструментов, при обеспечении минимального контакта с лицами, оказавшимися вблизи рабочей зоны эксплуатируемых зданий или сооружений, но не участвующих в производстве работ».

Данная формула изобретения была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу за исключением признака «маркируют» (базовые точки на зданиях и сооружениях), который не содержался на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения.

По результатам рассмотрения 29.10.2009 Роспатентом было принято решение об отказе в выдаче патента, мотивированное несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В качестве ближайшего аналога заявленного изобретения в решении Роспатента указано техническое решение по патенту RU 2109899 C1, опубл. 27.04.1998 (далее – [1]). При этом, в отношении отличительных от наиболее близкого аналога признаков предложенного способа отмечено, что эти признаки, а также их влияние на указанный заявителем технический результат, были известны до даты подачи заявки из следующих источников информации:

- RU 2298423 C2, опубл.10.05.2007 (далее – [2]);

- научной работы Князевой Т. «Оштукатуривание фасадов домов», размещенной в сети Интернет 09.11.2006 г. по адресу <http://revolution.allbest.ru/construction/000091650.html> (далее – [3]);

- публикации, размещенной в сети Интернет 20.07.2006 по адресу <http://www.kanal12.ru/news/2006/7/20/295/> (далее – [4]).

В своем возражении, поданном в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, заявитель выразил несогласие с решением об отказе в выдаче патента.

По мнению заявителя, скорректированная формула, представленная 20.09.2007, не изменяет сущность заявленного изобретения, поскольку в ее редакции «не появляется новый признак, а всего на всего уточняется, каким образом происходит определение базовых точек: маркируют базовые точки».

В отношении известности признаков из приведенных в решении Роспатента источников информации в возражении отмечено следующее.

По мнению заявителя, противопоставление источника информации [4] для подтверждения известности признака «при обеспечении минимального контакта с лицами, оказавшимися вблизи рабочей зоны эксплуатируемых зданий и сооружений, но не участвующих в производстве работ» некорректно, поскольку в указанном источнике раскрыт только частный случай обеспечения минимального контакта с лицами, не участвующими в работе, а именно, возведение заградительного забора при строительных работах, в то время, как предложенный способ имеет «очень важную характеристику, которую авторы считают существенной в предлагаемом способе производства работ, заключающуюся в последующем выполнении огромного разнообразия работ в любой точке поверхности зданий и сооружений различной конструкции в основной временной части выполняемых работ, а не только «строительных», как было представлено экспертизой».

В возражении также отмечено, что известный из патента [2] способ страховки рабочего не характеризуется признаком «определяют базовые точки на зданиях и сооружениях», при этом, выражено непонимание, «какое отношение способ страховки рабочего имеет к способу производств работ».

Заявитель согласился с мнением, изложенным в решении Роспатента о том, что из источника информации [3] действительно известно выполнение штукатурных работ на улице с учетом упрощающейся сложности доставки материалов и инструментов. Однако, по мнению заявителя, противопоставление указанного факта в отношении признака «производство ремонтных и других видов работ...с учетом упрощающейся сложности доставки материалов и инструментов» недопустимо, поскольку выполнение штукатурных работ относится лишь к «одной из операций опять же при проведении строительных работ», при этом, имеет место «глубокое заблуждении экспертизы о том, что всегда упрощается доставка материалов и инструментов к месту выполнения работ сверху вниз».

Кроме того, заявитель обратил внимание на допущенную им неточность в формуле от 20.09.2007, указав на необходимость рассматривать вместо признака «при обеспечении минимального контакта с лицами, оказавшимися вблизи рабочей зоны», признак «при обеспечении минимального контакта с лицами, находящимися в рабочей зоне». При этом в возражении приведена уточненная формула изобретения в следующей редакции:

«Способ производства ремонтно-строительных, монтажных, реставрационных и профилактических работ на зданиях и сооружениях различной конструкции, включающий доставку исполнителя работ, перемещение из одной рабочей зоны в другую, производством других видов работ, отличающийся тем, что исполнителя того или иного вида работ располагают на зданиях и сооружениях с использованием «способа страховки рабочего при производстве ремонтно-строительных, реставрационных и профилактических работ на вертикальной поверхности зданий и сооружений и устройства - страховочной системы для его осуществления, причем страховочную систему собирают с учетом конструктивных особенностей каждого отдельного объекта, при этом:

1. определяют базовые точки, производя маркировку на зданиях и сооружениях, для крепления страховочной системы;
2. подбирают применительно к конкретным условиям объем элементов устройства - страховочной системы с соответствующими характеристиками;

3. монтируют страховочную систему, с учетом того, что исполнителя работ перемещают с использованием гибких тросов, СхПУ (схватывающих подъемных устройств) и СпЗУ (спусковых зажимных устройств), которые собирают в комбинации, позволяющей перемещаться исполнителю работ на здании или сооружении в любую требуемую точку поверхности здания или сооружения, а производство работ и порядок их выполнения происходит: по степени доступности к той или иной рабочей зоне, с учетом упрощающейся сложности доставки материалов и инструментов, при обеспечении минимального контакта с лицами, находящимся в рабочей зоне эксплуатируемых зданий или сооружений, но не участвующих в производстве работ».

Изучив материалы дела, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (05.07.2007) правовая база для оценки охраноспособности заявленного изобретения включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" от 07.02.2003 № 22-ФЗ (далее – Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 (далее – Правила ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона, изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ, изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том

случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает: 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, и анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Правил 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 22.3, Правил ИЗ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР указанная на них дата подписания в печать, а при ее отсутствии, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;

- для сведений, полученных в электронном виде через Интернет, через он-лайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM, дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена, либо, если эта дата отсутствует, - дата

помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 20 Закона заявитель, имеет право внести в документы заявки исправления и уточнения без изменения сущности заявленного изобретения до принятия по этой заявке решения о выдаче патента либо решения об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 2 статьи 21 Закона, дополнительные материалы в части, изменяющей сущность заявленного изобретения, при рассмотрении заявки на изобретение во внимание не принимаются и могут быть оформлены заявителем в качестве самостоятельной заявки, о чем заявитель уведомляется.

Согласно подпункту 3 пункта 20 Правил ИЗ, дополнительные материалы признаются изменяющими сущность заявленного изобретения, если они содержат подлежащие включению в формулу признаки, не раскрытые на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи. В случае признания дополнительных материалов изменяющими сущность заявленного изобретения дальнейшее рассмотрение заявки продолжается в отношении представленной в этих дополнительных материалах формулы изобретения, но без учета признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в описании, а также в формуле, если она содержалась в заявке на дату ее подачи.

Существо заявленного изобретения изложено в представленной 20.09.2007 формуле.

Анализ доводов решения Роспатента и доводов возражения показал следующее.

Можно согласиться с мнением, выраженным в решении Роспатента, о том, что признак уточненной формулы от 20.09.2007 «маркируют» (базовые точки на зданиях и сооружениях) отсутствовал в описании и формуле заявки на дату ее подачи. Указанный признак не может быть принят к рассмотрению при анализе патентоспособности заявленного изобретения, т.к. изменяет его сущность (см. пункт 1 статьи 20 Закона и подпункт 3 пункта 20 Правил ИЗ). Довод заявителя о том, что операция маркирования не является «новым признаком», на том основании, что

«всего на всего уточняется, каким образом происходит определение базовых точек», не может опровергнуть вышеизложенный вывод, поскольку, согласно процитированному выше пункту Правил ИЗ, критерием, в соответствии с которым устанавливается факт изменения сущности изобретения, служит именно отсутствие раскрытия признаков, подлежащих включению в формулу изобретения, в первоначальных материалах заявки.

Из патента [1] (см. с.2 описания) известен способ производства ремонтных и/или декоративных работ на зданиях и сооружениях различной конструкции, который приведен заявителем в описании заявленного изобретения в качестве наиболее близкого аналога. Способ по патенту [1], так же, как и заявленный, включает доставку исполнителя работ к месту выполнения работ, перемещение из одной рабочей зоны в другую, производство ремонтных и других видов работ, порядок выполнения которых происходит по степени доступности к той или иной рабочей зоне.

Отличие предложенной способа от наиболее близкого аналога заключается в том, что исполнителя того или иного вида работ располагают на зданиях и сооружениях с использованием способа страховки рабочего при производстве ремонтно-строительных, реставрационных и профилактических работ на вертикальной поверхности зданий и сооружений и устройства - страховочной системы для его осуществления, причем, устройство - страховочную систему, собирают с учетом конструктивных особенностей каждого отдельного объекта. При этом: определяют базовые точки на зданиях и сооружениях, для крепления страховочной системы; определяют объем элементов устройства - страховочной системы; монтируют страховочную систему, с учетом того, что исполнителя работ перемещают с использованием гибких тросов, СхПУ (схватывающих подъемных устройств) и СпЗУ (спусковых зажимных устройств), которые собирают в комбинации, позволяющей перемещаться исполнителю работ на здании или сооружении в любую требуемую точку поверхности здания или сооружения, а производство ремонтных и других видов работ и порядок выполнения происходит по степени доступности к той или иной рабочей зоне, с учетом упрощающейся

сложности доставки материалов и инструментов, при обеспечении минимального контакта с лицами, оказавшимися вблизи рабочей зоны эксплуатируемых зданий или сооружений, но не участвующих в производстве работ.

Согласно описанию заявленного изобретения, техническим результатом от реализации предложенного способа, является сокращение времени проведения работ.

Однако, из описания к патенту [2] (см. с.5-7 описания) известен способ страховки рабочего при производстве ремонтно-строительных, монтажных реставрационных и профилактических работ на вертикальной поверхности зданий и сооружений, при котором исполнителя того или иного вида работ располагают на зданиях и сооружениях с использованием страховочной системы, которую собирают с учетом конструктивных особенностей каждого отдельного объекта. При этом определяют базовые точки на зданиях и сооружениях для крепления страховочной системы, определяют объем элементов устройства - страховочной системы, монтируют страховочную систему, с учетом того, что исполнителя работ перемещают с использованием гибких тросов, СхПУ (схватывающих подъемных устройств) и СпЗУ (спусковых зажимных устройств), которые собирают в комбинации, позволяющей перемещаться исполнителю работ на здании или сооружении в любую требуемую точку поверхности здания или сооружения. Кроме того, в патенте [2] (см. с. 5, строки 8-12 и с.6 строки 15-25 описания) содержится информация о том, что использование указанного выше способа страховки при проведении ремонтно-строительных, монтажных, реставрационных и профилактических работ позволяет рабочему с минимальными временными затратами добираться до требуемой точки поверхности здания, сокращая общее время проведения работ, т.е. известно влияние указанных выше отличительных признаков на приведенный в описании заявленного изобретения технический результат.

Мнение заявителя о том, что из патента [2] не известен признак, заключающийся в определении базовых точек на зданиях и сооружениях, не соответствует действительности, поскольку на странице 6 (строки 20-25) описания

данного источника информации указано, что «начало организации страховки заключается в привязке страховочного устройства в верхней части сооружения, схематично изображенного на фиг. 2, в точках 1 и 3, выбранных рабочим таким образом, чтобы у рабочего была возможность оказаться в любой точке, где необходимо провести планируемые работы, на всей вертикальной поверхности здания или сооружения».

В отношении выраженного в возражении непонимания, «какое отношение способ страховки рабочего имеет к способу производств работ», необходимо отметить, что патент [2] приведен для подтверждения известности признаков, отличающих заявленное предложение от наиболее близкого аналога и характеризующих те операции заявленного способа, которые связаны со страховкой рабочего. При этом средством того же назначения, что и предложенный способ производства ремонтно-строительных, монтажных, реставрационных и профилактических работ, должен быть прототип, а остальные источники информации приводятся для обоснования известности из уровня техники отдельных признаков (см. подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

Производство ремонтных и других видов работ, порядок выполнения которых происходит по степени доступности к той или иной рабочей зоне с учетом упрощающейся сложности доставки материалов и инструментов, известно из научной работы [3]. Так, на страницах 10-15 указанной работы, описан способ отделки фасадов зданий, при котором штукатурные работы на зданиях осуществляют сверху вниз с упрощающейся доставкой материалов к месту проведения работ.

Производство ремонтных и других видов работ при обеспечении минимального контакта с лицами, оказавшимися вблизи рабочей зоны эксплуатируемых зданий или сооружений, но не участвующих в производстве работ, известно из источника информации [4], а также из книги под редакцией Данилова Н.Н. «Технология строительных процессов», М: «Высшая школа», 1997 г. с.41-42, (далее [5]), представленной представителем экспертизы на заседании коллегии палаты по патентным спорам, согласно которым строительную площадку

перед проведением работ огораживают или обозначают соответствующими знаками в целях предотвращения доступа посторонних лиц к месту проведения работ.

В отношении мнения заявителя о том, что заявленный способ предполагает выполнение «огромного разнообразия работ», а не только строительных, как на то указано в противопоставленных источниках информации [3] - [5], необходимо отметить следующее.

Признак формулы изобретения выраженный как «производство ремонтных и др. видов работ» действительно предполагает выполнение неопределенного круга работ, в том числе и строительных. При этом признаки, характеризующие условия выполнения таких работ – «по степени доступности к той или иной рабочей зоне с учетом упрощающейся сложности доставки материалов и инструментов», «при обеспечении минимального контакта с лицами, оказавшимися вблизи рабочей зоны эксплуатируемых зданий или сооружений, но не участвующих в производстве работ», также выражены в обобщенном виде без конкретизации тех действий, которые необходимо совершить для обеспечения соблюдения упомянутых условий.

В источниках информации [3]-[5], как было отмечено выше, описаны конкретные примеры реализации приведенных в формуле условий проведения работ.

Поскольку частные формы реализации признаков подпадают под содержащиеся в формуле обобщенные понятия, можно говорить о невозможности защиты общего при известности частного.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что из источников информации [2]-[5] известны все отличительные от ближайшего аналога [1] признаки предложенного способа, а также известно их влияние на указанный заявителем технический результат. Таким образом, заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», т.к. явным образом следует для специалиста из уровня техники (см. подпункт 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ).

В отношении приведенной в возражении уточненной формулы изобретения, необходимо отметить, что она по-прежнему включает признак «маркирует»,

который не был раскрыт на дату подачи заявки в описании и формуле изобретения, в связи с чем указанная редакция формулы не может быть принята к рассмотрению коллегией палаты по патентным спорам по приведенным выше основаниям.

Что касается особого мнения, поступившего 14.02.2011, то следует отметить, что изложенные в нем доводы технического характера рассмотрены выше в настоящем заключении.

В отношении мнения заявителя о том, что «критерием», в соответствии с которым должна проводиться оценка «изобретательского уровня», является «выполнение хотя бы одного из следующих условий:

а. решаемая задача впервые сформулирована автором;

б. автор первым указал путь, при помощи которого поставленную до него задачу можно решить;

в. автор впервые указал на технические средства, при помощи которых задача может быть решена», необходимо отметить, что указанный «критерий» не соответствует требованиям, которые установлены процитированным выше пунктом 19.5.3 Правил ИЗ.

Таким образом, возражение не содержит оснований для признания предложенного изобретения соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Учитывая вышеизложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу о возможности

**отказать в удовлетворении возражения от 03.11.2010, решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам от 27.01.2010 оставить в силе.**