

**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 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “Сибирские Фасады” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.12.2017, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2599243, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2599243 “Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций” выдан по заявке №2015130140/12 с приоритетом от 21.07.2015 на имя ООО “ЮНИСТЕМ” (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций, преимущественно балконов и лоджий, состоящая из отдельных блоков (модулей), каждый из которых содержит каркас рамы, выполненный из металлических боковых профильных стоек с соединенными встык с ними нижнего и верхнего профильных импостов, заполненных листовым материалом, закрепленным посредством упругого уплотнения и штапика, причем в пазах профилей боковых стоек и импостов размещены уплотнения из упругого материала, профиль которых соответствует профилю соответствующего паза, отличающаяся тем, что

система выполнена из модулей заводской сборки, включающих, по крайней мере, один модуль, выполненный со створкой, листовое заполнение рамы выполнено из прозрачного и/или непрозрачного материала, а верхняя часть модуля снабжена элементамистыковки и крепления его к монтажному узлу, закрепленному на перекрытии, причем каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей.

2. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что прозрачный и/или непрозрачный листовой материал может быть разделен дополнительными импостами и штапиками на несколько составных частей, расположенных в различных комбинациях.

3. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что некоторые модули могут быть выполнены с возможностью установки в них стеклопакета из двух или более листов.

4. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что монтажный узел, закрепленный на перекрытии, выполнен таким образом, что позволяет регулировать положение модуля при монтаже по трем осям.

5. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п. 1, отличающаяся тем, что в пазу статического усилителя модуля дополнительно установлены элементы для фиксации его в монтажном узле, установленном на перекрытии.

6. Система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций по п.1, отличающаяся тем, что профили элементов модуля при сборке образуют камеры, с возможностью размещения в них уплотнителей из упругого материала или других элементов.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

В подтверждение несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, к возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ RU 2101429, опубл. 10.01.1998 (далее – [1]);
- патентный документ RU 52879, опубл. 27.04.2006 (далее – [2]);
- патентный документ RU 68571, опубл. 27.11.2007 (далее – [3]);
- патентный документ RU 46283, 27.06.2005 (далее – [4]);
- патентный документ RU 73890, 10.06.2008 (далее – [5]);
- патентный документ RU 2555671, 10.07.2015 (далее – [6]);
- патентный документ US 7644549, опубл. 12.01.2010 (далее – [7]);
- патентный документ RU 2160349, 10.12.2000 (далее – [8]);
- патентный документ RU 69904, 10.01.2008 (далее – [9]);
- патентный документ RU 71998, опубл. 27.03.2008 (далее – [10]);
- ГОСТ 33079-2014 “Конструкции фасадные светопрозрачные навесные.

Классификация. Термины и определения”, Москва, Стандартинформ, 01.07.2015 (далее – [11]);

– ГОСТ Р 54858-2011 “Конструкции фасадные светопрозрачные. Метод определения приведенного сопротивления теплопередаче”, Москва, Стандартинформ, 01.07.2012, стр. 2, 5-6 (далее – [12]);

– копия фрагментов каталога компании Alutech “Профильные системы” на 8 стр. (далее – [13]);

– протокол нотариального осмотра сайта <http://www.alutech-group.com> на 33 стр. (далее – [14]);

– запрос в компанию Alutech на 9 стр. (далее – [15]);

– ответ компании Alutech на 1 стр. (далее – [16]);

– копия фрагментов каталога компании Татпроф “Комплексное остекление балконов и лоджий ЭК-640” на 5 стр. (далее – [17]);

– запрос в компанию Татпроф на 6 стр. (далее – [18]);

– ответ компании Татпроф на 2 стр. (далее – [19]);

- копия фрагментов каталога компании Rehau “Дополнительные профили 86 мм. Техническая информация. Чертежи узлов” на 3 стр. (далее – [20]);
- запрос в компанию Rehau на 2 стр. (далее – [21]);
- ответ компании Rehau на 4 стр. (далее – [22]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 21.03.2018, патентообладатель представил свой анализ приложенных к возражению материалов, указывая, что: “Из анализа... следует исключить следующие патенты: №№ 52879; 71998; 73890; 2555671, т.к. они не соответствуют родовому понятию – строительные светопрозрачные конструкции, а также патенты №№ 2160349; 46283; 69904 и патент США № 7644549, которые предназначены для навесных фасадных панелей и светопрозрачных навесных стен, а не для остекления балконов и лоджий, поэтому не соответствуют назначению изобретения, защищенного оспариваемым патентом. Кроме того, ГОСТ Р 54858-2011... устанавливает процедуры расчета теплотехнических характеристик светопрозрачных фасадных конструкций с помощью компьютерных программ на стадии проектирования строительных объектов, и при анализе энергопотребления здания, поэтому не может содержать признаков формулы оспариваемого патента и, поэтому должен быть исключен из уровня техники при рассмотрении критерия “изобретательский уровень”.”

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- решение Арбитражного суда Новосибирской области по делу № А45-7928/2017 от 13.12.2017, 21л. (далее – [23]);
- протокол осмотра доказательств № 78 АБ 1755160 от 07.02.2017, 29л. (далее – [24]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (21.07.2015), правовая база включает Кодекс, 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 представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

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 пунктом 10.7.4.2 Регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

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.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по

оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, установлено следующее.

Как следует из материалов возражения, наиболее близким аналогом изобретения по оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, считает систему строительных ограждающих конструкций, известную из патентного документа [1] (указан в описании оспариваемого патента в качестве ближайшего аналога).

Из патентного документа [1] известна система строительных светопрозрачных ограждающих конструкций, преимущественно балконов и лоджий (на стр. 5 описания патентного документа [1] указано на то, что “при сборке каркаса ограждения конструкции... вставляется заполнение (стекло, стеклопакет, окно, дверь и т.д.)”), включающая следующие признаки изобретения по оспариваемому патенту:

- каркас рамы выполнен из металлических боковых профильных стоек с соединенными встык с ними нижнего и верхнего профильных импостов (“каркас из профильных стоек коробчатого или сплошного сечения и профильных ригелей... стойки и ригели соединены встык конгруэнтно – ус ригеля – уступ стойки”; реферат, фиг. 2, 3, пункт 1 формулы, стр. 4 описания патентного документа [1]);

- каркас рамы заполнен листовым материалом (“вставляется заполнение (стекло, стеклопакет, окно, дверь и т.д.”); фиг. 2, 3, стр. 5 описания патентного документа [1]);

- листовой материал закреплен посредством упругого уплотнения и штапика (эластичное уплотнение 5, С-образные элементы закрепления уплотнения 10; фиг. 2, 3, стр. 3 описания патентного документа [1]);

- уплотнения размещены в пазах профилей боковых стоек и импостов, профиль уплотнений соответствует профилям соответствующих пазов (фиг. 2, 3 патентного документа [1]);

- по крайней мере один модуль выполнен со створкой (окно, дверь; стр. 5 описания патентного документа [1]).

Изобретение по оспариваемому патенту отличается от известного из патентного документа [1] тем, что:

- система состоит из отдельных блоков (модулей);
- каждый модуль содержит каркас рамы, выполненный из стоек и импостов;
- листовое заполнение рамы выполнено из прозрачного и/или непрозрачного материала;
- система выполнена из модулей заводской сборки;
- верхняя часть модуля снабжена элементамистыковки и крепления его к монтажному узлу;
- монтажный узел закреплен на перекрытии;
- каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем;
- статический усилитель прикреплен к боковой стенке модуля;
- статический усилитель выполнен с возможностью размещения в его пазу закладных деталей.

Из источника информации [11] известны следующие признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- система состоит из отдельных блоков (модулей) (рис. А.2, стр. 3-4 источника информации [11]);
- каждый модуль содержит каркас рамы, выполненный из стоек и импостов (“стоец и/или ригелей”; стр. 3 источника информации [11]);
- листовое заполнение рамы выполнено из прозрачного и/или непрозрачного материала (стр. 3 источника информации [11]);

Из патентного документа [5] известны следующие признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- система выполнена из модулей заводской сборки (“рамы 10 полной заводской готовности”; стр. 4 описания патентного документа [5]);
- верхняя часть модуля снабжена элементамистыковки и крепления его к монтажному узлу (“рамы 10... с установленными в них крюками 9 опускают сверху вниз для осуществления зацепления крюков 9 с кронштейнами 1”; фиг. 4, стр. 4 описания патентного документа [5]);

– монтажный узел закреплен на перекрытии (“кронштейны 1 устанавливают на перекрытии 2 здания по разметке... с помощью анкерных болтов 3 и пластин зажима 4”; фиг. 4, стр. 4 описания патентного документа [5]).

Что касается признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту “каждый модуль дополнительно снабжен статическим усилителем, прикрепленным к боковой стенке модуля и выполненным с возможностью размещения в его пазу закладных деталей”, то здесь необходимо отметить следующее.

Действительно, можно согласиться с доводом, изложенным в возражении, о том, что в патентном документе [7] раскрыто выполнение вертикальных профилей (вертикальные профили 42; фиг. 3, колон. 5 описания патентного документа [7]), которые “выполняют функцию усилителя в силу того, что они прикрепляются к каждому модулю и, благодаря своей форме, создают ребро жесткости, усиливая таким образом всю конструкцию и улучшая противодействие ветровым нагрузкам. Эти профили... закрепляются к перекрытию, следовательно, они являются статическими. Они прикрепляются к модулям по сторонам... следовательно, каждый модуль снабжен статическим усилителем... Каждый профиль... прикреплен к перекрытию с помощью закладных деталей (анкеры...), которые размещены внутри его...” Вместе с тем, в решении по патентному документу [7] вертикальные профили 42 не являются дополнительным статическим усилителем, а выполняют функцию основного монтажного элемента – поддерживают каркасные панели. Удаление вертикальных профилей из системы, раскрытой в патентном документе [7] не приведет к ослаблению конструкции, а приведет к ее разрушению.

Монтажный хвостовик 1, раскрытый в решении по патентному документу [3], также выполняет функцию монтажного элемента и, соответственно, не является дополнительным статическим усилителем.

Что касается статического усилителя в решении по оспариваемому патенту, то он дополнительно усиливает конструкцию, что позволяет обеспечить достижение одного из указанных в описании данного патента технического

результата – обеспечение надежной защиты от ветровых и других климатических нагрузок.

Следовательно, техническим решениям, раскрытым в патентных документах [3], [7], не присущ признак формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующий наличие у каждого модуля дополнительного статического усилителя.

При этом, ни одному из технических решений, раскрытых в приведенных в возражении источниках информации [2], [4], [6], [8] – [10], [12], [13], [17], [20] также не присущ указанный признак.

Что касается материалов [14] – [16], [18] – [19], [21] – [22], то они представлены в возражении для подтверждения общедоступности источников информации [13], [17], [20] до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту. Однако, ввиду сделанного выше вывода, анализ общедоступности не проводился.

Таким образом, в возражении не представлены источники информации, содержащие сведения об известных решениях, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении не приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Что касается приложенных к отзыву на возражение источников информации [23] – [24], то они приведены патентообладателем для сведения.

В отношении доводов, изложенных в особом мнении, поступившем 05.04.2018, необходимо отметить следующее.

Доводы технического характера, изложенные в особом мнении, по существу повторяют доводы возражения, оценка которым дана выше в настоящем заключении.

Что касается довода о том, что “правообладателю не была предложена корректировка формулы для уточнения… формулировок”, то коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения только

в том случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично (пункт 4.9 Правил ППС). Ввиду сделанного выше вывода, необходимость в корректировке формулы изобретения по оспариваемому патенту отсутствует.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 20.12.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2599243 оставить в силе.