

**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 № 231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС, рассмотрела возражение Кукушкина Виталия Алексеевича (далее – заявитель), поступившее 07.12.2022 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 25.05.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2021109808/03, при этом установлено следующее.

Заявка № 2021109808/03 на выдачу патента на изобретение «Способ утепления и герметизации межпанельных швов» была подана заявителем 08.04.2021. Совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ для утепления и герметизации межпанельного шва, включающий операции по заделке межпанельного стыка стены на торцах панелей, установкой утеплителя, нанесением на другую поверхность утеплителя клея фасадного любой цветовой гаммы и закрепление утеплителя межпанельного шва к панелям крепежами.

2. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для упрощения способа изготовления, механической прочности и герметизации, утеплитель закрывается пластиковым крашенным профилем прямоугольно-трапецидальной, прямоугольно-полукруглой или прямоугольно-сферической форм в сечении с защелкой по концам профиля.

3. Способ по п. 1, отличающийся тем, что для выполнения закрепления утеплителя межпанельного шва, устанавливаются винтовые крепежи с помощью шуруповерта».

При вынесении решения Роспатента от 25.05.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение, к рассмотрению была принята вышеприведенная формула. При этом сделан вывод о несоответствии заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного довода в решении Роспатента приведены следующие источники информации:

- RU 2729089 C1, опубл. 04.08.2020 (далее – [1]);
- Сайт компании Стандарт. Сеть оконных заводов. Размещено на странице Интернет по адресу <http://zavodstandart.ru/novinka-v-assortimente-zavoda-standart-zashhelkivayushhiesya-nashhelniki/> опубл. 12.08.2020 (далее – [2]);
- RU 2555978 C1, опубл. 10.07.2015 (далее – [3]);
- RU 144270 U1, опубл. 20.08.2014 (далее – [4]).

Заявителем в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса было подано возражение, в котором он выразил несогласие с доводами решения Роспатента.

Заявитель в возражении указывает, что заявленное изобретение имеет существенные отличия от противопоставляемых аналогов экспертизы. Также заявитель указывает, что патентный документ [1] является более ранним патентом заявителя.

Также заявитель указывает на использование в описании заявки терминологии в соответствии с ГОСТ.

Также с возражением заявителем была представлена уточненная формула изобретения

Изучив материалы дела заявки и возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (08.04.2021), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, а также Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 №316 (далее – Правила, Требования и Порядок).

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 включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 3 статьи 1350 Кодекса раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации

не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение по существу, если они содержат: признаки, которые подлежат включению в формулу изобретения или полезной модели и не были раскрыты в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1375 или подпунктами 1 - 4 пункта 2 статьи 1376 настоящего Кодекса и представленных на дату подачи заявки.

Согласно пункту 70 Правил, при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения (далее – уровень техники).

Согласно пункту 72 Правил, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию новизны, осуществляется проверка изобретательского уровня изобретения. Проверка новизны зависимых пунктов не проводится.

Согласно пункту 102 Правил, если в результате экспертизы заявки по существу установлено, что заявленное изобретение, выраженное формулой изобретения, предложенной заявителем, не соответствует хотя бы одному из условий патентоспособности, предусмотренных пунктом 1 статьи 1350 Кодекса, принимается решение об отказе в выдаче патента.

Согласно пункту 53 Требований при составлении формулы изобретения применяются следующие правила:

4) признаки изобретения должны быть выражены в формуле изобретения таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники;

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

В соответствии с пунктом 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; - для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

В соответствии с пунктом 39 Правил ППС, при рассмотрении спора, лицо, подавшее возражение, вправе с представлением соответствующих материалов ходатайствовать об изменении испрашиваемого объема правовой охраны изобретения, с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации.

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

Источники информации [1] - [4] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленного изобретения, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия заявленного изобретения условиям патентоспособности (см. пункт 12 Порядка).

Важно отметить, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности была подана в срок, превышающий шестимесячный период с даты публикации патента [1], в связи с чем, данный источник информации может быть включен в уровень техники заявленного изобретения (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

В патентном документе [1] (см. формула, описание, фиг. 1, поз. 110, 120, 130, 140, 150) раскрыт способ для утепления и герметизации межпанельного шва, включающий операции по заделке межпанельного стыка стены на торцах

панелей, установкой утеплителя, нанесением на другую поверхность утеплителя клея фасадного (любой цветовой гаммы) и закрепление утеплителя межпанельного шва к панелям крепежами.

В отношении признака формулы заявленного изобретения, характеризующего использование клея любой цветовой гаммы, следует отметить, что данный признак имманентно присущ способу по патенту [1], поскольку в материалах патента [1] выбор цвета клея не конкретизирован, что говорит о том, что с точки зрения осуществления данного аналога могут применяться все известные из предшествующего этому аналогу уровня техники материалы.

Кроме того, необходимо обратить внимание, что аналогичная правовая позиция, касающаяся того, что при отсутствии сведений в ближайшем аналоге изобретения о выполнении какого-либо конструктивного элемента из определенного материала допускается выполнение этого конструктивного элемента из известного из предшествующего данному аналогу уровня техники материала, изложена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2021 по делу СИП-405/2021 (см. стр. 4 последний абзац - стр. 5 абзац 3, стр. 12 последний абзац).

Таким образом, из патентного документа [1] известны все признаки независимого пункта 1 формулы заявленного изобретения.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что вся совокупность признаков независимого пункта вышеприведенной формулы, известна из уровня техники, т.е. заявленное изобретение не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункт 70 Правил).

В отношении зависимого пункта 2 следует отметить следующее.

Признаки, характеризующие закрытие утеплителя пластиковым крашеным профилем известны из статьи [2] (см. весь документ). При этом данный источник информации может быть включен в состав сведений, ставших общедоступными до даты приоритета заявленного изобретения, для оценки его патентоспособности, поскольку по данным электронного архива

WayBackMachine (Web.archive.org) сведения, содержащиеся в нем, были общедоступны (12.08.2020) до даты приоритета заявленного изобретения.

В отношении признаков, характеризующих выполнение профиля прямоугольно-трапецидальной, прямоугольно-полукруглой или прямоугольно-сферической форм в сечении следует отметить, что данные признаки нарушают подпункт 4 пункта 53 Требований, поскольку не ясно какую геометрическую форму они представляют и не обеспечивают возможность понимания их смыслового содержания на основании уровня техники специалистом в данной области техники, в связи с чем, проверка промышленной применимости, новизны и изобретательского уровня изобретения проводилась без учета данных признаков.

В отношении зависимого пункта 3 следует отметить следующее.

Признаки, характеризующие выполнение закрепления утеплителя путем установки винтовых крепежей с помощью шуруповерта известны из патентного документа [4] (см. описание).

Таким образом, внесение признаков зависимых пунктов формулы в совокупность независимого пункта формулы заявленного изобретения не повлечет к изменению вывода о его непатентоспособности.

Анализ уточненной редакции формулы изобретения, представленной заявителем с возражением, показал, что заявитель включил в нее признаки, изменяющие заявку на изобретение по существу, т.е. отсутствующие в материалах заявки (описании, формуле и чертеже) на дату ее подачи. К таким признакам могут быть отнесены признаки зависимых пунктов 2 и 3 уточненной формулы. А именно, признаки «... в виде любой фигуры симметричной или ассиметричной...» и «...пластикового или металлического...».

Исходя из этого можно констатировать, что заявитель воспользовался правом на корректировку формулы, предусмотренным пунктом 39 Правил ППС. Однако, им не было предоставлено формулы, которая могла бы быть принята к рассмотрению.

Таким образом, коллегия не находит оснований для отмены решения Роспатента от 25.05.2022 об отказе в выдаче патента на изобретение.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 07.12.2022, решение Роспатента от 25.05.2022 оставить в силе.**