

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 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 Любомирского Андрея Виленовича (далее – заявитель), поступившее 21.02.2020 на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 02.12.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение по заявке № 2018117728/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Облицовочная панель», совокупность признаков заявленного изобретения изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Облицовочная панель, представляющая собой металлический лист, выполненный из некорродирующего на воздухе материала, отличающаяся тем, что на ее поверхности выполнены углубленные участки внутри которых, по меньшей мере, частично нанесено покрытие, выбранное из группы: полимерный материал, полимерная композиция, краска, причем в области нанесения указанного покрытия на поверхности указанной панели расположены армирующие элементы, представляющие собой шипы и/или

сетчатые объемные структуры, являющиеся единым целым с панелью, по меньшей мере, не выступающие за поверхность покрытия.

2. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что покрытие дополнительно содержит твердые дисперсные частицы.

3. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что расположенные на поверхности листа в области размещения покрытия армирующие элементы выполнены высотой от 0,005 до 0,8 мм.

4. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что армирующие элементы выполнены из этого же металла, что и лист.

5. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что сечение шипа, параллельное поверхности листа, представляет собой геометрическую фигуру.

6. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что шип выполнен полнотелым.

7. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что шип выполнен пустотелым с открытой полостью.

8. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что сетчатая объемная структура на плоскости листа представляет собой объемное геометрическое тело, имеющее на лицевой стороне открытые полости, которые в сечении, параллельном поверхности листа, представляют собой плоские фигуры.

9. Панель по п. 1, отличающаяся тем, что армирующие элементы выполнены по технологии удаления излишнего металла с поверхности».

При экспертизе заявки по существу к рассмотрению была принята вышеприведенная формула, характеризующая заявленное изобретение.

Решение Роспатента об отказе в выдаче патента аргументировано несоответствием заявленного изобретения условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники решения, охарактеризованного в патентном документе RU 2494200 С2, опубл. 27.09.2013 (далее – [1]).

В отношении зависимых пунктов 2-9 формулы заявленного изобретения, в решении Роспатента указано, что они также известны из [1].

На решение об отказе в выдаче патента в соответствии с пунктом 3

статьи 1387 Кодекса поступило возражение, в котором заявителем выражается несогласие с доводами решения Роспатента о несоответствии изобретения, охарактеризованного вышеприведенной формулой, условию патентоспособности «новизна».

Заявитель обращает внимание на то, что он также является патентообладателем по патенту [1].

Заявитель в своем возражении также указывает, что «...Если кратко сформулировать отличия, то в ближайшем аналоге речь идет о впадинах (углублениях), заполненных полимером, но без шипов и сетчатых объемных структур. А в рассматриваемой заявке речь идет об углублениях внутри которых помимо полимера размещены шипы и сетчатые объемные структуры, специально предназначенные для армирования полимера. Причем, размеры углублений могут быть любых размеров (1000 мм, 2000 мм и более), что не вписывается в рамки ближайшего аналога, где максимальный размер - 25мм. Кроме того, размеры впадин (углублений) и признаки ближайшего аналога и заявки различны. Ближайший аналог -это декоративная панель. В рассматриваемой заявке решаются глобальные задачи по обеспечению защиты полимера при эксплуатации облицовочной панели, и, что наиболее важно - при механической обработке - при штамповке. В ближайшем аналоге такие задачи не ставятся. В аналоге максимальный размер выступа и впадины - 25 мм, а в заявке размер углублений и длины выступающих элементов (шипов и сетчатых объемных структур) не ограничен...».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (14.05.2018) 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.

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 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).

В соответствии с пунктом 98 Правил, в том случае, когда в запросе дополнительных материалов приводится ссылка на источник информации, должны быть указаны все его библиографические данные, необходимые для обнаружения этого источника, а также подробные данные (страница, абзац, номер фигуры графических изображений и тому подобное), необходимые для обнаружения в источнике тех сведений, которые были приняты во внимание

при рассмотрении заявки.

В соответствии с пунктом 102 Правил, если в результате экспертизы заявки по существу установлено, в частности, 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 52 Требований формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны изобретения, предоставляемой на основании патента.

В соответствии с пунктом 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

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

Согласно пункту 21 Порядка, результаты информационного поиска фиксируются в отчете об информационном поиске, в котором указываются приводимые в виде библиографических данных ссылки на документы с указанием их релевантных частей, относящихся к предмету информационного поиска, и пунктов формулы изобретения с указанием релевантных частей, к которым относится ссылка; при необходимости различные релевантные части могут быть отнесены к различным пунктам формулы.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам 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. Указанные изменения должны

соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае отмены оспариваемого решения, принятого без проведения информационного поиска или по результатам поиска, проведенного не в полном объеме, а также в случае, если патентообладателем по предложению Палаты по патентным спорам внесены изменения в формулу изобретения, полезной модели, перечень существенных признаков промышленного образца, решение Палаты по патентным спорам должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов, содержащихся в решении Роспатента и в возражении, показал следующее.

Из патента [1] известна облицовочная панель, представляющая собой металлический лист, выполненный из некорродирующего на воздухе материала, причем на поверхности панели выполнены углубленные участки, на которые полностью или, например, наполовину нанесено покрытие, выбранное из группы: полимерный материал, полимерная композиция, краска, в области нанесения которого расположены выпуклые элементы, образующие рельеф поверхности, выполненный с регулярным расположением выпуклых элементов и углублений с образованием орнамента, или со случайным их расположением с образованием хаотичного рисунка, или с их смешанным расположением, т. е. с возможностью получения рельефного рисунка практически любой сложности, включая образование сетчатой объемной структуры в случае перекрещивающихся (пересекающихся) выпуклых элементов, и который представлен в терминологии заявителя как «армирующие элементы, представляющие собой шипы и/или сетчатые объемные структуры». При этом рельефный рисунок

получен, например, методом химического травления с получением углубленных участков, имеющих глубину, не превышающую $0,95d$, где d – толщина листового металла, которые затем заполняют веществом покрытия. Из чего следует, что армирующие элементы являются единым целым с панелью, и, по меньшей мере, не выступают за ее лицевую поверхность (см. формула, фиг. 2, 6, реферат).

Таким образом, в материалах патента [1] содержатся сведения обо всех признаках независимого пункта 1 формулы, характеризующих заявленное изобретение.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что все признаки формулы заявленного изобретения, представленной на дату подачи заявки, известны из уровня техники, включая и характеристику назначения. Таким образом, в возражении не приведены доводы, позволяющие сделать вывод о том, что заявленное изобретение соответствует условию патентоспособности «новизна»

Таким образом, решение Роспатента от 02.12.2019 об отказе в выдаче патента на изобретение было принято правомерно.

Вместе с тем, заявитель на заседании коллегии, состоявшемся 06.07.2020, представил скорректированную формулу. Данная формула была скорректирована путем внесения признаков зависимого пункта 3 формулы, характеризующих диапазон высоты армирующих элементов, в отличительную часть независимого пункта 1 формулы заявленного изобретения.

Следует отметить, что в решении Роспатента была продекларирована известность указанных признаков из патента [1]. Однако в решении Роспатента не было представлено анализа вышеуказанных признаков формулы и указания на релевантные части противопоставленного документа (см. пункт 21 Порядка и пункт 98 Правил ИЗ), из которых упомянутые признаки известны.

Учитывая изложенное, а также на основании требований пункта 5.1 Правил ППС дело заявки было направлено для проведения дополнительного информационного поиска в объеме уточненной заявителем формулы изобретения, представленной на заседании коллегии, состоявшемся 06.07.2020.

По результатам проведения дополнительного поиска был представлен отчет о дополнительном информационном поиске, согласно которому изобретение, охарактеризованное уточненной заявителем формулой, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

При этом в отчете о дополнительном информационном поиске приведено указание на следующий документ и его релевантные части: патент [1], формула, фиг. 2, 6, реферат, см. стр. 4 описания строки 30-37.

Материалы, представленные по результатам проведения дополнительного информационного поиска, в установленном порядке были направлены в адрес заявителя. Заявителем, к протоколу заседания коллегии, состоявшемся 22.10.2020, были приобщены дополнительные материалы, в которых он выразил несогласие с результатами упомянутого информационного поиска.

Анализ материалов, представленных по результатам проведения дополнительного информационного поиска, а также дополнительных материалов, приобщенных заявителем к протоколу заседания коллегии, показал, что признаки зависимого пункта 3 вышеприведенной формулы, включенные в независимый пункт уточненной заявителем формулы, также известны из материалов патента [1].

Так, в патенте [1] указано, что толщина листового металла $d=0,02-5,0$ мм, из чего следует, что глубина углубленных участков, не превышающая $0,95d$, величина которой равна высоте армирующих (выступающих) элементов, будет находиться в интервале от 0,019 до 4,75 мм. Таким образом, из патента [1] известен выбор указанной выше величины в интервале

значений, входящем в интервал 0,005 до 0,8 мм, включенный в независимый пункт 1 скорректированной формулы (см. стр. 4 описания строки 30-37).

Таким образом, уточнения, внесенные заявителем в формулу, не приводят к возможности признания заявленного решения патентоспособным, т.к. заявленное изобретение, охарактеризованное уточненной заявителем формулой, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

От заявителя, после заседания коллегии (26.09.2020), поступила корреспонденция, содержащая доводы заявителя технического характера в отношении отсутствия известности признаков заявленного изобретения из сведений, раскрытых в патенте [1], по существу, повторяющие доводы возражения, оценка которым была дана в настоящем заключении выше.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.02.2020, решение Роспатента от 02.12.2019 оставить в силе.