

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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 22.10.2013 от Общества с ограниченной ответственностью "Дёке Экструджн" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2436913, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2436913 выдан на группу изобретений «Стеновая или кровельная облицовка (варианты)» по заявке № 2010122663/03 с приоритетом от 29.07.2009 на имя Икстиэриа Билдинг Продактс, эЛэЛСи, США (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Стеновая или кровельная облицовка для монтажа на опорной поверхности, включающая группу панелей, каждая из которых содержит центральную часть, образованную группой расположенных горизонтальными рядами имитирующих строительных элементов, верхнюю и нижнюю вытянутые кромки и расположенные напротив друг друга первую и вторую боковые кромки, и установлена на опорной поверхности в группе горизонтальных слоев, включающих первый горизонтальный слой и расположенный ниже него второй горизонтальный слой, с наложением нижней кромки первого горизонтального слоя на верхнюю кромку второго горизонтального слоя ранее установленной

панели и образованием замкового соединения между названными нижней и верхней кромками и с наложением первой боковой кромки на вторую боковую кромку прилегающей ранее установленной панели в горизонтальном слое, при этом первая боковая кромка каждой панели выполнена со скобой, а вторая боковая кромка каждой панели выполнена с открытым наружу пазом, причем названная скоба и названный паз взаимодействуют с возможностью относительного поперечного перемещения панелей при наложении боковых кромок панелей в ходе их установки и выравнивания и установке на заранее заданном расстоянии расположенных горизонтальными рядами имитирующих строительных элементов в группе панелей.

2. Облицовка по п.1, в которой указанные скоба и паз каждой панели выполнены со взаимодействующими поверхностями для поперечного выравнивания рядов имитирующих строительных элементов одной панели с рядами имитирующих строительных элементов смежной панели при поперечном перемещении боковой кромки и ее наложении на другую при монтаже на опорной поверхности.

3. Облицовка по п.1, в которой указанные скоба и паз каждой панели выполнены со взаимодействующими поверхностями для стягивания перекрывающихся боковых кромок в герметичное соединение друг с другом при их относительном поперечном перемещении при монтаже на опорной поверхности.

4. Облицовка по п.1, в которой в указанной нижней кромке каждой панели выполнено удлиненное крепежное отверстие, расположенное под углом к вытянутой верхней кромке.

5. Облицовка по п.1, в которой в указанной нижней кромке каждой панели на противоположных сторонах указанного паза выполнена пара взаимодействующих между собой опор, которые установлены с возможностью перемещения до монтажного соединения с указанной опорной поверхностью.

6. Облицовка по п.1, в которой строительные имитирующие элементы представляют собой имитирующие элементы ручной каменной кладки с имитирующими заполнение строительным раствором контурами, разделяющими горизонтальные ряды и выполненными с неплоской волнистой внешней поверхностью, при этом нижележащая вторая боковая кромка снабжена боковым заплечиком, выступающим наружу от крайних имитирующих элементов ручной кладки каждого ряда и выполненным с неплоской волнистой поверхностью, соответствующей поверхности имитирующих заполнение строительным раствором контуров.

7. Облицовка по п.6, в которой первая боковая кромка каждой панели выполнена с неплоской волнистой поверхностью, соответствующей волнистой поверхности указанного бокового заплечика и расположенной на волнистой поверхности указанного бокового заплечика при взаимном соединении перекрывающихся боковых кромок.

8. Облицовка по п.1, в которой первая боковая кромка каждой панели выполнена с группой скоб, а вторая боковая кромка выполнена с соответствующей группой пазов, в которые установлены названные скобы.

9. Облицовка по п.8, в которой скобы каждой панели размещены с поперечным сдвигом друг к другу, а пазы под скобы каждой панели размещены с поперечным сдвигом по отношению друг к другу, аналогичным указанному поперечному сдвигу скоб.

10. Облицовка по п.8, в которой каждая из указанных скоб выполнена с опорным участком, взаимодействующим с нижней стороной указанной первой боковой кромки, и с парой полок, выступающих наружу от противоположных сторон указанного опорного участка и расположенных под углом к поверхности вышеуказанной центральной части со стягиванием перекрывающихся боковых кромок в герметичное соединение друг с другом при относительном поперечном перемещении указанных панелей при их монтаже на указанной опорной поверхности.

11. Облицовка по п.8, в которой каждый паз под скобу выполнен V-

образной формы с расширением в наружную сторону для направления скобы в заранее заданное отцентрированное положение по отношению к пазам при относительном поперечном перемещении панелей при монтаже указанных панелей на указанной опорной поверхности.

12. Облицовка по п.11, в которой опорный участок скобы имеет боковые стенки, суживающиеся внутрь друг к другу в направлении паза под скобу ранее смонтированной панели.

13. Облицовка по п.1, в которой первая боковая кромка каждой панели содержит группу легкоудаляемых установочных штифтов, выступающих от нижней поверхности панели для сцепления и размещения первой боковой кромки в заранее заданном положении относительно нижележащей боковой кромки предварительно смонтированной панели.

14. Стеновая или кровельная облицовка для монтажа на опорной поверхности, включающая группу панелей, каждая из которых содержит центральную часть, образованную группой расположенных горизонтальными рядами имитирующих ручную кладку элементов с контурами имитации заполнения строительным раствором, разделяющими указанные элементы по всей поверхности панели и имеющими волнистую неплоскую поверхность, верхнюю и нижнюю кромки и противоположные первую и вторую боковые кромки, и установлена на опорной поверхности в группе горизонтальных слоев, включающих первый горизонтальный слой и расположенный ниже него второй горизонтальный слой с наложением нижней кромки первого горизонтального слоя на верхнюю кромку второго горизонтального слоя ранее установленной панели в горизонтальном слое с образованием замкового соединения между названными нижней и верхней кромками и с наложением первой боковой кромки на вторую боковую кромку прилегающей ранее установленной панели с образованием замкового соединения посредством бокового заплечика, выступающего наружу от крайних имитирующих ручную кладку элементов и выполненного с неплоской волнистой поверхностью, прилегающей к

имитирующему ручную кладку элементу на конце каждого ряда и соответствующей поверхности имитирующих заполнение строительным раствором контуров по всей поверхности панели.

15. Облицовка по п.14, в которой первая боковая кромка каждой панели выполнена с неплоской волнистой поверхностью, соответствующей волнистой поверхности указанного бокового заплечика при взаимном соединении перекрывающихся боковых кромок.

16. Облицовка по п.13, в которой первая боковая кромка каждой панели выполнена со скобой, а вторая боковая кромка каждой панели выполнена с открытым наружу пазом, в который установлена скоба смежной панели с возможностью относительного поперечного перемещения панелей при монтаже, при этом соответствующие боковые кромки соединены с перекрытием друг друга, а ряды имитирующих элементов одной панели установлены выровненными и на заранее заданном расстоянии по отношению к рядам имитирующих элементов другой смежной смонтированной панели.

17. Стеновая или кровельная облицовка для монтажа на опорной поверхности, включающая группу пластмассовых формованных панелей, каждая из которых содержит центральную часть, образованную группой имитирующих каменную кладку элементов, имеющих наружное покрытие, содержащее мелкодисперсные частицы с образованием шероховатой текстурной поверхности, верхнюю и нижнюю боковые кромки и противоположные первую и вторую боковые кромки, и установлена на опорной поверхности в виде группы горизонтальных слоев, включающих первый горизонтальный слой и расположенный ниже него второй горизонтальный слой с наложением нижней кромки первого горизонтального слоя на верхнюю кромку второго горизонтального слоя ранее установленной панели и с наложением первой боковой кромки на вторую боковую кромку прилегающей ранее установленной панели в горизонтальном слое.

18. Облицовка по п.17, в которой указанное покрытие является краской, содержащей смесь мелкодисперсных частиц.

19. Облицовка по п.18, в которой указанные частицы имеют размер от 0,05 до 0,5 см.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной группы изобретений условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение доводов возражения к нему приложены копии следующих материалов:

- WO 2006/093902, опубл. 08.09.2006 (далее – [1]);
- US 4522002, опубл. 11.06.1985 (далее – [2]);
- US 6301856, опубл. 16.10.2001 (далее – [3]);
- RU 2007135978, опубл. 10.04.2009 (далее – [4]);

Лицо, подавшее возражение, указывает на то, что заявка [1] была также опубликована и как заявка на изобретение [4].

В возражении приведен, сведенный в табличный вид, сравнительный анализ признаков независимых пунктов 1, 14 и 17 формулы оспариваемого патента и сведений, содержащихся в источнике информации [1].

В возражении сделан вывод о том, что изобретения по независимым пунктам 1, 14 и 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не удовлетворяют условию патентоспособности «новизна» ввиду того, что все признаки данных пунктов формулы известны из заявки [1], а также из заявки [4].

Несоответствие группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, обосновывает тем, что «... при создании оспариваемого изобретения было осуществлено дополнение известного средства известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам ...».

В качестве наиболее близкого аналога в возражении выделяется техническое средство, известное как из заявки [1], так и из заявки [4].

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, часть признаков независимых пунктов формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, известна из патентов [2] и [3].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии палаты по патентным спорам 29.05.2014 поступил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель выражает несогласие с доводами возражения, отмечая, что в источниках информации [1] – [4] отсутствуют сведения об известности всех признаков любого из независимых пунктов 1, 14, 17 формулы оспариваемого патента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (03.06.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия группы изобретений по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент ИЗ).

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. 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.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 4 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и/или общих знаний специалиста.

Согласно подпункту 2 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- 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;
- анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе указанной выше проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 1 пункта 26.3 Регламента 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 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

Группе изобретений по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

В источниках информации [1] – [4] отсутствуют сведения о признаках изобретения по независимому пункту 1 указанной формулы, согласно которым «... первая боковая кромка каждой панели выполнена со скобой, а вторая боковая кромка каждой панели выполнена с открытым наружу пазом, причем названная скоба и названный паз взаимодействуют с возможностью относительного поперечного перемещения панелей при

наложении боковых кромок панелей в ходе их установки и выравнивании ...».

В возражении (см. стр.6) наличие скобы и паза на противолежащих боковых кромках панелей приписывается техническому решению, охарактеризованному в заявке [1]. В известном из заявки [1] техническом решении соединение боковых кромок соседних панелей обеспечивается путем взаимодействия между собой монтажных зазоров (позиция 27) с краевой областью панели (поз.21) (см. фиг.8 – 10 чертежей к заявке [1]).

Однако, ни к зазорам (поз.27) ни к краевой области (поз.21) не может быть применен термин «скоба», использованный в независимом пункте 1 формулы по оспариваемому патенту. Так, общеизвестно, что «Скоба» - это подковообразная или П-образная деталь, применяемая для скрепления отдельных элементов конструкции (см., например, страницу 492 Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская Энциклопедия, 2000. (далее – [5])). При этом в конструкции изделия, описанного в заявке [1], для скрепления отдельных панелей облицовки предназначены детали (поз.21 и 27), имеющие форму, отличную от формы скобы. Также в решении изделия по заявке [1] отсутствуют элементы, представляющие собой паз на одной из боковых кромок панели, предназначенный для взаимодействия с каким-либо элементом на второй боковой кромки другой панели с целью скрепления упомянутых панелей.

Таким образом, из публикации международной заявки [1] не известны все признаки независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Т.к. заявка [4] представляет собой национальную публикацию международной заявки [1], то все вышесказанное в отношении заявки [1] применимо и к заявке [4].

Следует отметить, что в техническом решении по патенту [2] соединение боковых кромок соседних панелей также осуществляется не за счет взаимодействующих друг с другом скобы и паза, а за счет пазо-

гребневого соединения (см. фиг.4,5; описание столбец 3 строки 5-24, перевод стр.3 второй абзац снизу) в результате введения кромки (поз.50) одной панели в паз другой панели, образованной между кромками (поз.52 и 54). При этом скос (поз.60) служит для ограничения глубины установки гребня в паз за счет упора этого скоса (поз.60) в кромку (поз.52).

В облицовке по патенту [3] замковое соединение между соседними боковыми кромками панелей обеспечивается (см. фиг.13; описание столбец 8 строки 39-54, перевод стр.9 второй абзац снизу) введением боковой кромки одной из панелей между задней поверхностью боковой кромки другой панели и закрепленными на последней гибкими рычагами замков (поз.700c и 700d). То есть, в техническом решении по патенту [3] также не используются скоба и паз, взаимодействующие между собой для соединения панелей.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не приведено источников информации, которые бы в отдельности или в совокупности содержали сведения обо всех признаках изобретения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки патентоспособности изобретения по независимому пункту 14 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, показал следующее.

В источниках информации [1] – [4] отсутствуют сведения о следующих признаках изобретения по независимому пункту 14 указанной формулы:

- «... с контурами имитации заполнения строительным раствором, разделяющими указанные элементы по всей поверхности панели и имеющими волнистую неплоскую поверхность ...»;

- «... с образованием замкового соединения посредством бокового заплечика, выступающего наружу от крайних имитирующих ручную

кладку элементов и выполненного с неплоской волнистой поверхностью, прилегающей к имитирующему ручную кладку элементу на конце каждого ряда и соответствующей поверхности имитирующих заполнение строительным раствором контуров по всей поверхности панели ...».

В возражении (см. стр.7) наличие контуров с волнистой неплоской поверхностью, имитирующих строительный раствор, приписывается техническому решению, охарактеризованному в заявке [1].

Однако, в описании к заявке [1] (см. стр.7 строки 6-11, перевод стр.5 строки 7-12 снизу) имеется прямое указание на то, что контуры, имитирующие строительный раствор в известном решении, лежат в одной плоскости. Более того, на чертежах к заявке [1] также отчетливо визуализируется, что упомянутые имитирующие раствор контуры являются плоскостными, а не волнистыми.

В возражении (см. стр.8) отмечено, что признак, характеризующий образование замкового соединения между панелями посредством бокового заплечика, прилегающего к внутренней рельефной стороне другой панели, присущ техническому решению по заявке [1].

Однако, образование соединения панелей в техническом решении по заявке [1] (см. чертежи фиг.8 – 10; описание стр.5 абзац 3, перевод стр.4 абзац 3) путем размещения краевой области (поз.21) одной панели в монтажных зазорах (поз.27) другой панели, не свидетельствует об известности упомянутого признака изобретения по независимому пункту 14 формулы оспариваемого патента. Ни к зазорам (поз.27) ни к краевой области (поз.21) не может быть применен термин «заплекчик», использованный в независимом пункте 14 формулы. Так, термин «заплекчик», согласно соответствующей словарной статье на странице 169 словаря [5], описывает выступ на изделии, предназначенный для упора. В частности, в изобретении по независимому пункту 14 формулы оспариваемого патента заплекчик при скреплении панелей упирается (прилегает) к внутренней поверхности соседней боковой панели. При этом

в конструкции изделия, описанного в заявке [1], элемент, обозначенный позицией 21, свободно входит в монтажные зазоры (поз.27), а для упора, обеспечивающего заранее заданное положение панелей относительно друг друга, служат установочные штыри (поз.28), опирающиеся на граничный краевой участок (поз.24) другой панели.

Таким образом, из публикации международной заявки [1] не известны все признаки независимого пункта 14 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту. Все сказанное в отношении заявки [1] применимо и к заявке [4].

Следует отметить, что в патентах [2] и [3] также отсутствуют сведения о возможности выполнения контуров, имитирующих на панелях облицовки строительный раствор, с волнистой неплоской поверхностью. Кроме того, для технических решений, описанных в патентах [2] и [3], не характерно образование замкового соединения между боковыми кромками соседних панелей посредством заплечика с неплоской волнистой поверхностью, соответствующей внутренней поверхности соседней панели и прилегающей к ней.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не приведено источников информации, которые бы в отдельности или в совокупности содержали сведения обо всех признаках изобретения по независимому пункту 14 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по независимому пункту 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

В источниках информации [1] – [4] отсутствуют сведения о признаках изобретения по независимому пункту 17 указанной формулы, согласно которым элементы облицовочной панели, имитирующие

каменную кладку, имеют наружное покрытие, содержащее мелкодисперсные частицы с образованием шероховатой текстурной поверхности.

Лицо, подавшее возражение, указывает на известность данных признаков из материалов международной заявки [1], а конкретно из раздела [0032] описания данной заявки (см. стр.9 возражения). Однако, последний раздел описания заявки [1] имеет номер [0031].

При этом в описании международной заявки [1] имеются многочисленные сведения о том, что известные облицовочные панели могут быть сформованы с имитацией рисунка кирпичной кладки. Однако, в материалах заявки [1] отсутствуют сведения о наличии у имитационных элементов облицовочной панели какого-либо наружного покрытия.

В источниках информации [2] – [4] сведения о наличии у известных облицовочных панелей наружного покрытия, содержащего мелкодисперсные частицы, также отсутствуют.

Таким образом, лицом, подавшим возражение, не приведено источников информации, которые бы в отдельности или в совокупности содержали сведения обо всех признаках изобретения по независимому пункту 17 формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретения, охарактеризованные в независимых пунктах 1, 14 и 17 формулы оспариваемого патента, несоответствующими условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.10.2013, патент Российской Федерации на изобретение № 2436913 оставить в силе.