

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения ☒ возражения ☐ заявления

Коллегия 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 Орлова Андрея Юрьевича и Орлова Юрия Михайловича (далее – заявитель), поступившее 22.12.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 11.11.2015 по заявке №2014119733/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Способ теплоизоляции», совокупность признаков которого изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Способ теплоизоляции, включающий жесткую фиксацию элементов защитного слоя с образованием полости между ними и несущим слоем с установкой слоя теплоизоляции, в полость подают устойчивую пену, например газобетон, причем перед нанесением на стыки элементов защитного слоя с их внутренней стороны наносят клейкую ленту типа «Скотч»».

Данная формула была принята к рассмотрению при экспертизе заявки по существу.

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

В подтверждение данного мнения в решении Роспатента указано, что предложенный способ теплоизоляции для специалиста явным образом следует из уровня техники, с учетом сведений, содержащихся в патентных документах RU 67131 C1, опубл. 10.10.2007 (далее – [1]), RU 2256754 C2, опубл. 20.07.2005 (далее – [2]) и RU 2006138009 A, опубл. 10.05.2008 (далее – [3]).

На решение об отказе в выдаче патента на изобретение, в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса, поступило возражение, в котором заявитель выразил несогласие с мотивировкой данного решения.

В возражении приведена уточненная формула.

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (16.05.2014), правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения 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, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 20.02.2009 рег. №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 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 подпунктом (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); при наличии признаков, характеризующих иное решение, не считающееся изобретением, эти признаки не принимаются во внимание как не относящиеся к заявленному изобретению; 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.

Согласно подпункту (1) пункта 10.7.4.3. Регламента ИЗ технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении кровоснабжения органа; локализации действия лекарственного препарата, снижении его токсичности; в устранении дефектов структуры литья; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; в улучшении смачиваемости; в предотвращении

растрескивания; повышении иммуногенности вакцины; повышении устойчивости растения к фитопатогенам; получении антител с определенной направленностью; повышении быстродействия или уменьшении требуемого объема оперативной памяти компьютера.

Согласно пункту 24.7.(3) Регламент ИЗ при поступлении дополнительных материалов, представленных заявителем и принятых к рассмотрению, проверяется, не изменяют ли они сущность заявленного изобретения. 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.

Существо заявленного изобретения выражено в приведенной выше формуле, которая была принята коллегией к рассмотрению.

Анализ доводов возражения и доводов, содержащихся в решении Роспатента, касающихся оценки соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Из патентного документа [1] (см. описание стр. 2 - 3) известен способ теплоизоляции, включающий: - жесткую фиксацию элементов защитного слоя с образованием полости между ними и несущим слоем; - установку слоя теплоизоляции; - подачу в полость устойчивой пены, например, газобетона.

Необходимо отметить, что в описании к заявленному изобретению, представленном на дату подачи заявки, указано, что технический результат от его использования заключается в повышении защитных свойств теплоизоляции.

Однако, как следует из патентного документа [1], описанное в нем решение, также как и заявленное изобретение, направлено на увеличение теплоизоляционных свойств конструкции (см. описание к патентному

документу [1] стр. 2 - 3).

Таким образом, указанный в описании заявки технический результат уже достигается при реализации решения по патентному документу [1].

Отличие заявленного изобретения от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что перед нанесением на стыки элементов защитного слоя с их внутренней стороны наносят клейкую ленту типа «Скотч».

Однако, из патентного документа [2] (см. описание стр. 8) известно использование клейкой ленты типа «Скотч» для нанесения на стыки элементов защитного слоя с их внутренней стороны.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что заявленный способ теплоизоляции, охарактеризованный в приведенной выше формуле изобретения, для специалиста явным образом следует из уровня техники.

Таким образом, возражение не содержит доводов, позволяющих признать предложенное изобретение соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Ввиду сделанного выше вывода анализ патентного документа [3] не проводился.

При этом анализ представленной в возражении уточненной формулы показал следующее. Данный вариант формулы не может быть принят к рассмотрению, так как включает признаки, отсутствующие на дату подачи заявки: «посредством установки кронштейна, один конец которого закрепляют к несущему слою, а другой к арматуре защитного слоя» (см. пункт 24.7.(3) Регламент ИЗ).

В соответствии с вышеизложенным, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 22.12.2015, решение Роспатента об отказе в выдаче патента от 11.11.2015 оставить в силе.