

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

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, поступившее 02.09.2015 от Лозенко В.В. на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) от 05.05.2015 об отказе в выдаче патента на полезную модель по заявке №2014147505/03, при этом установлено следующее.

Заявлена полезная модель «Монолитная строительная конструкция здания или сооружения», совокупность признаков которой изложена в формуле, представленной на дату подачи заявки, в следующей редакции:

«1. Монолитная строительная конструкция здания или сооружения характеризующаяся тем, что она содержит основание, несущие опорные элементы, стеновое ограждение и перекрытие, при этом стеновое ограждение представлено в виде металлического каркаса с наружными и внутренними щитами несъемной опалубки, и заполнителя внутреннего пространства между щитами опалубки, образующего с последними монолитную стеновую панель здания, причем металлический каркас выполнен из легких стальных оцинкованных тонкостенных элементов с шириной полок профиля для

ограждающей части здания, лежащей в пределах 45-89мм, а для несущей части здания, 90-152мм.

2. Монолитная строительная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что заполнитель представлен в виде пенобетона.

3. Монолитная строительная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что заполнитель представлен в виде гипсопенобетона.

4. Монолитная строительная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что щиты опалубки выполнены в виде фиброцементных плит.

5. Монолитная строительная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что щиты опалубки выполнены в виде плоского шифера.

6. Монолитная строительная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что щиты опалубки выполнены в виде цементностружечных плит.

7. Монолитная строительная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что элементы профиля покрыты грунтовкой.

8. Монолитная строительная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что элементы профиля выполнены с полимерным покрытием.

9. Монолитная строительная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что элементы профиля выполнены покрытыми грунтовкой с одной стороны, а с другой стороны покрыты полимерным покрытием.

10. Монолитная строительная конструкция по п. 1, отличающаяся тем, что элементы профиля выполнены с полимерным покрытием с двух сторон.»

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

По результатам рассмотрения заявки 05.05.2015 было принято решение Роспатента об отказе в выдаче патента на полезную модель, мотивированное несоответствием заявленного решения условию патентоспособности «новизна».

В указанном решении отмечено, что из уровня техники известно техническое решение по патентному документу RU 79304 U1, 27.12.2008 [1], которое содержит всю совокупность существенных признаков независимого пункта формулы, позволяющую упростить конструктивное исполнение и монтаж сооружения, а также на повысить однородность теплозащитных свойств стены, устранить мостики холода в перекрытии.

При этом, признаки независимого пункта формулы: «ширина полок профиля для ограждающей части здания лежит в пределах 45-89 мм, а для несущей части здания 90-125 мм» не являются существенными с точки зрения возможности достижения указанного выше результата.

Заявителем 02.09.2015 было подано возражение в соответствии с пунктом 3 статьи 1387 Кодекса.

В возражении отмечено, что при проведении экспертизы полезной модели «остались без внимания признаки зависимых пунктов формулы».

Заявитель приводит уточненный вариант формулы полезной модели, в независимый пункт которой были включены признаки зависимого пункта 9 приведенной выше формулы («элементы профиля выполнены покрытыми грунтовкой с одной стороны, а с другой стороны покрыты полимерным покрытием»).

На заседании коллегии заявителем было представлено письменное дополнение к возражению, в котором он указал, что «применение оцинкованного профиля с огрунтованным и полимерным покрытием ...значительно повышает срок эксплуатации конструкции».

Кроме того, заявитель в данном дополнении обратил внимание на то, что применение «разноширокого профиля» позволяет достичь нового, ранее не указанного в описании к заявленной полезной модели технического результата, заключающегося в «практической возможности заливки стены менее 200 см, что имеет значение при применении технологии в южных регионах страны, т.о. общая толщина стены может варьироваться от 150 до 200 см.»

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

С учетом даты подачи заявки (26.11.2014), правовая база для оценки патентоспособности предложенной полезной модели включает Кодекс и Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г № 326, зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008, рег. № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель,

и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

Согласно подпункту (2.2) пункта 9.4 Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно подпункту (1.1) пункта 9.7.4.3. Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата.

Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8 Регламента ПМ формула полезной модели предназначается для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

Согласно пункту 2 статьи 1378 Кодекса дополнительные материалы изменяют заявку на изобретение или полезную модель по существу, если они содержат указание на технический результат, который обеспечивается изобретением или полезной моделью и не связан с техническим результатом, содержащимся в тех же документах.

Существо заявленного предложения выражено в приведённой выше формуле полезной модели, которую коллегия принимает к рассмотрению.

Анализ доводов заявителя, доводов письменного дополнения к возражению и доводов, содержащихся в решении Роспатента, показал следующее.

В описании к заявленной полезной модели (см. описание стр. 6) указано, что предложенная полезная модель направлена на решение двух технических задач, заключающихся в упрощении конструктивного исполнения и монтажа сооружения, а также в повышении срока службы соответственно.

При этом согласно описанию (см. описание стр. 7), заявленное устройство обладает такими преимуществами, как: повышение однородности теплозащитных свойств стены, устранение мостиков холода в перекрытии, получение дополнительной площади в помещении за счет уменьшения толщины стены и разнополочных ЛСТК, существенное снижение стоимости конструкции за счет уменьшения наружного профиля.

В дополнении к возражению, представленном на заседании коллегии, заявитель указал, что техническими результатами от реализации заявленной полезной модели являются все перечисленные выше преимущества, а также вторая техническая задача и вновь выявленный результат.

Следует отметить, что в соответствии с описанием заявки первая из технических задач - упрощение конструктивного исполнения и монтажа сооружения, а также первое из преимуществ полезной модели - повышение однородности теплозащитных свойств стены, устранение мостиков холода в

перекрытии, достигаются одной и той же совокупностью существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели.

К данной совокупности относятся следующие существенные признаки: наличие основания, несущих опорных элементов, стенового ограждения и перекрытия. Стеновое ограждение выполнено в виде металлического каркаса с наружными и внутренними щитами несъемной опалубки, а также заполнителя внутреннего пространства между щитами опалубки. Данный заполнитель и щиты образуют монолитную стеновую панель здания. Металлический каркас выполнен из легких стальных оцинкованных тонкостенных элементов.

При этом, согласно описанию полезной модели использование в предложенном решении легких стальных тонкостенных конструкций с разнополочным профилем, значения ширины которого выбираются из интервалов: для ограждающей части здания в пределах 45-89 мм, а для несущей части здания 90-125 мм, позволяет получить дополнительную площадь в помещении (см. описание стр. 7, второе из перечисленных выше преимуществ).

Таким образом, независимый пункт формулы полезной модели содержит несущественные для упрощения конструктивного исполнения и монтажа сооружения, а также повышения однородности теплозащитных свойств стены, устранения мостиков холода в перекрытии признаки «ширина полков профиля для ограждающей части здания лежит в пределах 45-89 мм, а для несущей части здания 90-125 мм» .

При этом, из технического решения по патентному документу [1] известна вся совокупность существенных для первой технической задачи и первого преимущества признаков независимого пункта формулы полезной модели.

Следовательно, из уровня техники известно средство того же назначения, что и заявленная полезная модель, которому присущи все

существенные для первой технической задачи и первого преимущества признаки независимого пункта формулы.

В возражении заявителем представлена скорректированная формула полезной модели, в независимый пункт которой внесены признаки «элементы профиля выполнены покрытыми грунтовкой с одной стороны, а с другой стороны покрыты полимерным покрытием» (п. 9 приведенной выше формулы).

При этом в описании заявки, возражении и письменном дополнении к возражению отсутствуют сведения о наличии причинно-следственной связи признаков зависимых пунктов 2-10 приведенной выше формулы полезной модели с решением первой технической задачи и получением первого преимущества.

В дополнении к возражению заявитель указал, что «применение оцинкованного профиля с огрунтованным и полимерным покрытием ...значительно повышает срок эксплуатации конструкции».

Таким образом, включенные в независимый пункт формулы вышеуказанные признаки влияют на возможность достижения второй технической задачи.

Кроме того, в отношении результата, указанного в письменном дополнении к возражению, заключающегося в «практической возможности заливки стены менее 200 см, что имеет значение при применении технологии в южных регионах страны, т.о. общая толщина стены может варьироваться от 150 до 200 см.» необходимо отметить следующее.

Данный результат не указан в описании заявленной полезной модели на дату ее подачи, не связан ни с первой технической задачей, ни с первым преимуществом полезной модели и, следовательно, не может быть принят к рассмотрению, поскольку изменяет заявку на полезную модель по существу (см. пункт 2 статьи 1378 Кодекса).

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о соответствии предложенного решения условию патентоспособности «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 02.09.2015, решение Роспатента от 05.05.2015 оставить в силе.