

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 Ефимочкина А.П., Ефимочкиной Ю.В., Ткаченко Д.А. (далее – заявитель), поступившее 13.01.2015, на решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) об отказе в выдаче патента Российской Федерации на изобретение от 30.10.2014 по заявке №2013107875/03, при этом установлено следующее.

Заявлено изобретение «Система предотвращения образования ледяных наростов на крышах», совокупность признаков которого изложена в уточненной формуле, представленной в корреспонденции, поступившей 17.09.2014, в следующей редакции:

«Система предотвращения образования ледяных наростов на крышах, содержащая крышу и гибкий элемент, отличающаяся тем, что гибкие элементы выполнены в виде продольных, фторопластовых, гибких полос шириной от 15 до 20 см, прикреплены вдоль контура крыши, к нижней поверхности ее кромок, свисающими вниз».

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 предложенная система предотвращения образования ледяных наростов на крышах для специалиста явным образом следует из уровня техники, с учетом сведений, содержащихся в патентных документах RU 2473760 С1, опубл. 09.08.2011 (далее – [1]), RU 2244790 С2, опубл. 20.01.2005 (далее – [2]) и US 5746027 А, опубл. 05.05.1998 (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 указано, что приведенный в решении об отказе «патент [1] не соответствует критерию патентоспособности промышленная применимость и выдан ошибочно по причине его неработоспособности», поскольку «изображение сосулек только на кровле является ошибкой авторов патента и ошибкой экспертизы, принявшей решение о его выдаче».

Изучив материалы дела, коллегия установила следующее.

С учетом даты подачи заявки (22.02.2013), 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 10.8 Регламента ИЗ формула изобретения предназначена для определения объема правовой охраны, предоставляемой патентом.

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 (7) пункта 24.5.3 Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

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.

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. 3 строки 43-53, фиг.1) известна система предотвращения образования ледяных наростов на крышах, содержащая крышу и гибкие элементы, выполненные продольной формы и прикрепленные вдоль контура крыши, к нижней поверхности ее кромок.

Необходимо отметить, что в уточненном описании к заявленному изобретению, представленном в корреспонденции, поступившей 17.09.2014,

указано, что технические результаты от его использования заключаются в исключении из системы человека наблюдателя-оператора, упрощении и удешевлении системы и использовании системы на крышах с различными видами кровель (расширению объектов защиты от ледяных наростов на всех крышах с различными видами кровель).

Однако, в решении по патентному документу [1] также как и заявленном решении не требуется участие обслуживающего персонала, поскольку постоянное раскачивание гибких элементов воздушными потоками, обтекающими контур здания, исключает «возможность нарастания сосулек до значительных размеров и обеспечивает их сбрасывание еще в начальной стадии образования».

Кроме того, система предотвращения образования ледяных наростов на крышах по патентному документу [1] также как и предложенное изобретение, направлено на упрощение конструкции и позволяет его использовать для крыш с различными видами кровель.

Что касается результата заявленного изобретения, заключающегося в удешевлении предложенной системы, то данный результат не является техническим, поскольку не представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при осуществлении заявленного решения (см. подпункт (1) пункта 10.7.4.3. Регламента ИЗ).

При этом необходимо отметить, что как указано в описании к патентному документу [1] известная система также «отличается исключительной дешевизной, как монтажной, так и эксплуатации, не требует никаких специальных элементов».

Таким образом, указанные в описании заявки технические результаты уже достигаются при реализации решения по патентному документу [1].

Отличие заявленного изобретения от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что гибкие элементы выполнены из фторопласта в виде свисающих вниз полос шириной от 15 до

20 см.

Однако, из патентного документа [2] (см. описание стр. 3 строки 39-53, стр. 4 строки 1-37, фиг.1) известна система предотвращения образования ледяных наростов на крышах, в которой гибкие элементы выполнены фторопластовыми, в виде свисающих вниз полос шириной от 10 до 250 см.

По поводу вопроса о «не соответствии решения по патентному документу [1] условию патентоспособности «промышленная применимость» следует отметить, что он не может быть рассмотрен в рамках настоящего возражения, поскольку не относится к оценке патентоспособности заявленного изобретения.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что система предотвращения образования ледяных наростов на крышах, охарактеризованная в приведенной выше скорректированной 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.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 13.01.2015, решение Роспатента от 30.10.2014 оставить в силе.