

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 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №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”, 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 ИП Косарева Сергея Вадимовича (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.11.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2431898, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2431898 “Штыревой линейный изолятор” выдан по заявке №2010126754/07 с приоритетом от 01.07.2010. В настоящее время исключительное право на изобретение принадлежит ООО “Инста” (далее – патентообладатель).

Патент Российской Федерации на изобретение № 2431898 действует со следующей формулой:

“1. Штыревой линейный изолятор, содержащий, по меньшей мере, две концентрично установленные и соединенные между собой внутреннюю и внешнюю изоляционные детали, отличающийся тем, что внутренняя изоляционная деталь, образующая силовой узел для крепления изолятора на штыре опоры и провода на изоляторе, выполнена из электроизоляционного стекла или из электротехнического фарфора, или из конструкционной пластмассы с

головкой, имеющей кольцевую и верхнюю диаметрально расположенную канавки, предназначенные для крепления провода, и резьбовое отверстие под штырь, при этом внешняя изоляционная деталь, выполненная колоколообразной или конусообразной формы из полимерного гидрофобного материала, жестко закреплена на внутренней изоляционной детали.

2. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что головка внутренней изоляционной детали выполнена в виде желоба, предназначенного для расположения в нем проводов и обеспечения возможности их раскатки при монтаже воздушной линии электропередачи.

3. Изолятор по п.2, отличающийся тем, что в желобе головки внутренней изоляционной детали расположена свободно вращающаяся разрезная втулка, предназначенная для предотвращения выхода из желоба провода при механическом воздействии и исключения повреждения внутренней изоляционной детали проводом при раскатке.

4. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что внешняя изоляционная деталь выполнена из кремнийорганической композиции или из силиконовой композиции.

5. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что внешняя изоляционная деталь отформована непосредственно на установленной в пресс-форме внутренней изоляционной детали, предварительно покрытой связующим веществом в зоне контакта обеих деталей, посредством подачи в упомянутую пресс-форму под давлением кремнийорганической смеси и ее вулканизации при температуре $100\div 140^{\circ}\text{C}$ в течение $4\div 20$ мин.

6. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что внешняя изоляционная деталь жестко закреплена на внутренней изоляционной детали посредством специальной клеевой прослойки.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности “новизна” и “изобретательский уровень”.

В подтверждение довода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, к возражению приложены следующие материалы:

- патент RU 2170465, опубл. 10.07.2001 (далее – [1]);
- ГОСТ 25288-82 “Пластмассы конструкционные. Номенклатура показателей”, Государственный комитет СССР по стандартам, Москва, 01.07.1983 (далее – [2]).

Как указано в возражении, из патента [1] известно средство, содержащее все признаки независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту в альтернативном варианте выполнения “внутренней изоляционной детали из конструкционной пластмассы”.

В подтверждение довода о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, к возражению приложены следующие материалы:

- патент ([1]);
- стандарт ([2]);
- патент RU 2248057, опубл. 10.03.2005 (далее – [3]).

В возражении указано, что альтернативные варианты выполнения внутренней изоляционной детали из электроизоляционного стекла и из электротехнического фарфора по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту известны из патентного документа [3].

Доводы, касающиеся анализа патентоспособности зависимых пунктов формулы изобретения по оспариваемому патенту в возражении отсутствуют.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 25.01.2019, патентообладатель представил свой анализ приложенных к возражению материалов, указывая, что в противопоставленных технических решениях нет ряда отличительных признаков изобретения по оспариваемому патенту.

К отзыву приложены следующие материалы:

– ГОСТ 23887-79 “Сборка. Термины и определения”, Государственный комитет СССР по стандартам, Москва, 01.01.1981 (далее – [4]);

– “Допуски и посадки. Справочник в 2-х частях”, шестое издание, переработанное и дополненное, Ленинград, “Машиностроение. Ленинградское отделение”, 1982, часть 1, стр. 297, 318, 319, 322 (далее – [5]);

– Симоненко В.Г., Лысак О.Н. “Теоретическая механика. Связи и реакции связей. Методические указания к самостоятельному изучению темы”, Томск, Издательство Томского архитектурно-строительного университета, 2012, стр. 19-21, 25 (далее – [6]);

– Есюнин Е.Г. и др. “Основы надежности машин. Учебное пособие”, Екатеринбург, Уральский государственный лесотехнический университет, 2009, стр. 13, 68-71, 134 (далее – [7]);

– Бурлачук Л.Ф., Морозов С.М. “Словарь-справочник по психодиагностике”, Санкт-Петербург, 2000, стр. 287-289 (далее – [8]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (01.07.2010), правовая база включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), 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 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент), и Правила ППС.

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. 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 пунктом 10.7.4.2 Регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением 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 соответствии с подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5 Регламента в том случае, когда в предложенной заявителем формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающей одно из таких понятий.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.2 Регламента проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.5.2 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.3 Регламента изобретение

имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента 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 подпунктом (3) пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности, на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.5.3 Регламента 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.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

В соответствии с пунктом 5.1 Правил ППС в случае внесения патентообладателем изменений в формулу изобретения, решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” в отношении одного из альтернативных вариантов исполнения, включающего признак “внутренняя изоляционная деталь выполнена из конструкционной пластмассы”, показал следующее.

Из патента [1] известен линейный изолятор для монтажа на штыре опоры (см. формулу патента [1]), включающий следующие признаки изобретения по оспариваемому патенту:

- наличие по меньшей мере двух концентрично установленных и соединенных между собой внутренней и внешней изоляционных деталей (детали 1 и 2; формула, фиг. 1-2, стр. 4-5 описания патента [1]);

- внутренняя изоляционная деталь, образующая силовой узел для крепления изолятора на штыре опоры и провода на изоляторе, выполнена из конструкционной пластмассы (деталь 1 выполнена из полимерного материала класса высокопрочных термопластов, например полиамида (указанные материалы относятся к конструкционным – см., в частности, “Политехнический словарь”, гл. ред. Ишлинский А.Ю., Москва, “Советская энциклопедия”, 1989, стр. 384); формула, стр. 3 описания патента [1]);

- внутренняя изоляционная деталь выполнена с головкой, имеющей

кольцевую и верхнюю диаметрально расположенные канавки, предназначенные для крепления провода (выемка 5 и кольцеобразная выемка 6; фиг. 1-2, стр. 4 описания патента [1]);

– внутренняя изоляционная деталь имеет резьбовое отверстие под штырь (резьба 8 для укрепления изолятора на опоре; фиг. 1-2, стр. 4 описания патента [1]);

– внешняя изоляционная деталь выполнена колоколообразной или конусообразной формы (деталь 2 имеет ребра конусообразной формы (необходимо подчеркнуть, что колокол имеет форму усеченного конуса – см., в частности, Ожегов С.И., “Словарь русского языка”, Москва, “Советская энциклопедия”, 1972, стр. 261, т.е. деталь “колоколообразной” формы является конусообразной); фиг. 1-2, стр. 4 описания патента [1]);

– внешняя изоляционная деталь выполнена из полимерного гидрофобного материала (деталь 2 изготовлена из трекингоустойчивых полимеров, например, силиконовой резины (широко известно, что резина является гидрофобным материалом – см., в частности, “Политехнический словарь”, гл. ред. Ишлинский А.Ю., Москва, “Советская энциклопедия”, 1989, стр. 216, 450); формула, стр. 3 описания патента [1]);

– внешняя изоляционная деталь жестко закреплена на внутренней изоляционной детали (как указано на стр. 4 описания патента [1], “сопряжение детали 2 с деталью 1 выполнено по цилиндрической и конической поверхностям, что позволяет выполнить надежное и беззазорное их соединение”; отсутствие зазора между данными деталями позволяет сделать вывод о том, что соединение между ними является жестким).

Следовательно, в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту (в отношении альтернативного варианта исполнения, включающего признак “внутренняя изоляционная деталь выполнена из конструкционной пластмассы”), включая характеристику назначения.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту (в отношении данного альтернативного варианта исполнения) условию патентоспособности “новизна”.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, показал следующее.

Как было отмечено выше, при оценке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, из патента [1] известно средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения по оспариваемому патенту (в отношении первого альтернативного варианта исполнения, включающего признак “внутренняя изоляционная деталь выполнена из конструкционной пластмассы”).

При этом, второй альтернативный вариант исполнения изобретения по оспариваемому патенту отличается от известного из патента [1] тем, что:

- внутренняя изоляционная деталь выполнена из электроизоляционного стекла или из электротехнического фарфора.

Из патента [3] известны данные отличительные признаки (формула, стр. 3 описания патента [3]).

В отношении технических результатов, достигаемых при использовании изобретения по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Как указано в описании к оспариваемому патенту, “штыревой линейный изолятор характеризуется высокой механической прочностью и высоким пробивным напряжением, так как его силовой узел изготавливается из соответствующих, обладающих указанными параметрами материалов (электроизоляционное стекло, электротехнический фарфор, конструкционные пластмассы), а также обеспечивает влагоразрядные удельные (в расчете на единицу длины пути утечки электрического тока) напряжения вдвое большие, чем

гидрофильное стекло или фарфор за счет изготовления внешней изоляционной детали (юбки) из гидрофобной... резины”.

Таким образом, достижение указанных в описании оспариваемого патента результатов обеспечивается свойствами используемых при изготовлении изолятора материалов. Использование при изготовлении внутренней изоляционной детали конструкционной пластмассы (патент [1]), электроизоляционного стекла или электротехнического фарфора (патент [3]) и при изготовлении внешней изоляционной детали трекингоустойчивых полимеров, например, силиконовой резины (патент [1]) обеспечит достижение тех же результатов в решениях, раскрытых в патентах [1], [3].

Таким образом, в возражении представлены источники информации, содержащие сведения об известных решениях, из которых в совокупности известны все признаки независимого пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту, а также возможность достижения указанных в описании к оспариваемому патенту технических результатов.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении приведены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту в отношении второго из альтернативных вариантов его выполнения условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Источник информации [2] приведен в возражении в подтверждение довода о том, что полиамид относится к конструкционным пластмассам.

Что касается источников информации [4]-[8], то они не изменяют сделанный выше вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту условиям патентоспособности “новизна” и “изобретательский уровень”.

На заседании коллегии 29.01.2019 от патентообладателя поступило ходатайство о корректировке формулы изобретения. Ходатайство на основании пункта 4.9 Правил ППС было удовлетворено.

На заседании коллегии, состоявшемся 06.03.2019, патентообладателем была представлена уточненная формула изобретения, скорректированная путем

включения в независимый пункт формулы признаков зависимых пунктов.

В соответствии с изложенным, на основании пункта 5.1 Правил ППС, заседание коллегии было перенесено в связи с необходимостью проведения дополнительного информационного поиска в полном объеме.

По результатам проведения дополнительного поиска 14.05.2019 были представлены: отчет о дополнительном информационном поиске и экспертное заключение, в котором сделан вывод о соответствии заявленного изобретения, охарактеризованного скорректированной формулой, всем условиям патентоспособности.

На дату проведения заседания коллегии, состоявшегося 30.08.2019, сторонами спора не было приведено каких-либо комментариев в отношении материалов, представленных по результатам проведенного дополнительного информационного поиска.

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

удовлетворить возражение, поступившее 19.11.2018, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2431898 недействительным частично, и выдать патент с формулой, представленной на заседании коллегии 06.03.2019.

(21)2010126754/07

(51)МПК

H01B 17/00 (2006.01)i

(57) “1. Штыревой линейный изолятор, содержащий, по меньшей мере, две концентрично установленные и соединенные между собой внутреннюю и внешнюю изоляционные детали, отличающийся тем, что внутренняя изоляционная деталь, образующая силовой узел для крепления изолятора на штыре опоры и провода на изоляторе, выполнена из электроизоляционного стекла или из электротехнического фарфора, или из конструкционной пластмассы с головкой, имеющей кольцевую и верхнюю диаметрально расположенную канавку, предназначенные для крепления провода, и резьбовое отверстие под штырь, при этом внешняя изоляционная деталь, выполненная колоколообразной или конусообразной формы из полимерного гидрофобного материала, жестко закреплена на внутренней изоляционной детали посредством клеевой прослойки или посредством отформования непосредственно на установленной в пресс-форме внутренней изоляционной детали, предварительно покрытой связующим веществом в зоне контакта обеих деталей, посредством подачи в упомянутую пресс-форму под давлением кремнийорганической смеси и ее вулканизации.”

Приоритет:

01.07.2010

(56) RU 2170465 C1, 10.07.2001;

RU 2248057 C1, 10.03.2005;

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будет использовано первоначальное описание.