

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 01.01.2018 Федеральным законом от 18.12.2006 № 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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "ИНСТА" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 10.07.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2414763, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2414763 на изобретение «Изолятор с вставкой заземления» выдан по заявке № 2010115229/07 с приоритетом от 19.04.2010, патентообладателем является Закрытое акционерное общество "НПО "Изолятор" (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Изолятор, содержащий оконцеватель, выполненный с возможностью соединения с несущей конструкцией, оконцеватель, выполненный с возможностью соединения с проводом, и вставку заземления, выполненную с возможностью заземления, а также изоляционные элементы, механически соединяющие каждый из оконцевателей со вставкой заземления.

2. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что вставка заземления расположена, по существу, на одинаковых расстояниях от оконцевателей.

3. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что вставка заземления расположена ближе к одному из оконцевателей.

4. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что содержит заземляющий отвод, соединенный с вставкой заземления.

5. Изолятор по п.4, отличающийся тем, что заземляющий отвод соединен с вставкой заземления неразъемным образом.

6. Изолятор по п.4, отличающийся тем, что заземляющий отвод соединен с вставкой заземления разъемным образом.

7. Изолятор по п.6, отличающийся тем, что заземляющий отвод соединен с вставкой заземления с помощью съемной муфты.

8. Изолятор по п.4, отличающийся тем, что заземляющий отвод имеет электрическую развязку с несущей конструкцией, с которой соединяют один из оконцевателей при установке изолятора»

Против выдачи данного патента, в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все признаки независимого пункта формулы, характеризующей изобретение по оспариваемому патенту, известны из уровня техники. В подтверждение данного мнения к возражению приложена копия следующего источника информации:

- Патент US 7701688, опубл. 20.04.2010 (далее – [1]).

Возражение в установленном порядке было направлено в адрес патентообладателя.

От патентообладателя на заседании коллегии, состоявшемся 09.10.2019, поступил отзыв на данное возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, его подавшего.

В отзыве на возражение указывается, что патент [1] не может быть противопоставлен к оспариваемому патенту, поскольку патент [1] опубликован после даты публикации оспариваемого патента.

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

С учетом даты подачи заявки (19.04.2010) правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - 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. 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.

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.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС, в случае представления дополнительных материалов к возражению, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания патента, свидетельства и/или предоставления правовой охраны недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, содержащихся в возражении и отзыве, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патент [1] был опубликован позднее даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, т.е. не может быть включен в уровень техники для целей проверки соответствия этого изобретения условию патентоспособности «новизна» (см. подпункт 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ).

Таким образом, констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении не содержится доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 24.5.2 Регламента ИЗ и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Лицом, подавшим возражение, 14.10.2019 было представлено особое мнение, в котором он указывает, что «...не была обеспечена требуемая состязательность сторон в рассмотрении возражения...», поскольку не было удовлетворено ходатайство о переносе заседания коллегии, поданное ввиду отсутствия полномочного представителя лица, подавшего возражение. Кроме того, лицо подавшее возражение, указывает, что сведения о техническом решении, охарактеризованном в патенте [1], также были опубликованы 18.12.2008 в виде заявки США US 2008/0310071 A1 (далее – [2]), по которой был выдан патент [1].

В отношении доводов особого мнения следует отметить, что заявка [2] не может быть принята в рамках рассмотрения данного возражения, ввиду того, что упоминание о данной заявке отсутствовало в тексте возражения на дату его подачи, а доводы возражения и анализ известности признаков относятся к [1] (см. пункт 2.5 Правил ППС).

В отношении доводов особого мнения об обеспечении состязательности сторон, следует отметить, что согласно пункту 4.3. Правил ППС заседание коллегии может быть перенесено на более поздний срок в случае, если коллегией признается невозможность рассмотрения дела на данном заседании коллегии. При этом, неявка любого лица, имеющего право участвовать в рассмотрении дела и уведомленного о дате и месте проведения заседания коллегии, не может являться препятствием к рассмотрению дела. На заседании коллегии, которое состоялось 09.10.2019, каких-либо оснований, препятствующих рассмотрению упомянутого возражения, установлено не было.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.07.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2414763 оставить в силе.