

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 01.01.2008 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью «Союзкомплект» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 13.04.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2446234, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2446234 на изобретение «Система защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока» выдан по заявке №2010134575 с приоритетом от 19.08.2010 на имя Закрытого акционерного общества «Трубопроводные системы и технологии» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«Система защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока, характеризующаяся тем, что она снабжена опорой с закрепленными на ней клеммным терминалом и электрическим шкафом, в котором размещены конденсаторный блок отведения переменного тока на

заземляющее устройство и предотвращения утечки постоянного тока электрохимической защиты трубопровода, устройство фильтрации отводимого тока по фиксированной частоте, устройство измерения отводимого тока и устройство защиты от импульсных перенапряжений».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении отмечено, что изобретение по оспариваемому патенту не может быть признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень», ввиду известности совокупности признаков формулы изобретения из уровня техники. При этом в подтверждение своих доводов лицо, подавшее возражение, представило следующие материалы:

- EP 1022506 B2, опубл. 14.03.2007 (далее – [1]);
- RU 90215 U1, опубл. 27.12.2009 (далее – [2]);
- SU 1188663 A, опубл. 30.10.1985 (далее – [3]);
- RU 63606 U1, опубл. 27.05.2007 (далее – [4]);
- RU 29335 U1, опубл. 10.05.2003 (далее – [5]);
- RU 2000126487 A, опубл. 10.09.2002 (далее – [6]);
- RU 89290 U1, опубл. 27.11.2009 (далее – [7]);
- RU 2000101560 A, опубл. 27.01.2002 (далее – [8]);
- CN 1921256 A, опубл. 28.02.2007 (далее – [9]).

По мнению лица, подавшего возражение, до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту были известны технические решения, раскрытые в источниках информации [1] - [9], из которых известна вся совокупность признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Отличиями изобретения по оспариваемому патенту от устройства раскрытого в патентном документе [1] являются признаки,

характеризующие наличие опоры с закрепленными на ней клеммным терминалом и электрическим шкафом для размещения устройств, а также наличием устройства измерения отводимого тока, которое также размещено в шкафу.

По мнению лица, подавшего возражение, признаки, характеризующие:

- наличие опоры с закрепленными на ней клеммным терминалом и электрическим шкафом для размещения элементов системы защиты трубопровода известны из патентного документа [2];

- наличие в устройстве для защиты трубопровода устройства измерения отводимого тока известны из патентного документа [3];

- размещение в шкафу устройства фильтрации отводимого тока известны из патентного документа [4];

- размещение в шкафу конденсаторного блока известны из патентных документов [5] или [6];

- размещение в шкафу устройства измерения отводимого тока известны из патентного документа [7];

- размещение в шкафу устройства защиты от импульсных перенапряжений известны из патентных документов [8] или [9].

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что из патентного документа [9] известно одновременное размещение в шкафу устройства защиты от импульсных перенапряжений и устройства фильтрации отводимого тока, а также имеется клеммный терминал.

В возражении также отмечено, что размещение всех элементов в шкафу, не является основанием для признания изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку технический прием размещения таких устройств из уровня техники известен.

Патентообладатель в установленном пунктом 21 Правил ППС порядке, ознакомленный с материалами возражения, 28.05.2021 представил отзыв на

возражение, в котором выразил несогласие с доводами возражения. По мнению патентообладателя, техническое решение по оспариваемому патенту соответствует критерию патентоспособности «изобретательский уровень». Кроме того, патентообладатель в своем отзыве приводит анализ известности признаков решения по оспариваемому патенту из источников информации [1] – [9], с учетом их влияния на технический результат.

Патентообладатель отмечает ввиду того, что системы оспариваемого и известного решения значительно отличаются друг от друга и составом элементов, и схемой подключения их устройств, и принципом работы, следовательно, достигаются кардинально противоположные результаты, которые обусловлены именно различными схемами подключения и использованием различных средств для их достижения.

По мнению патентообладателя, отличиями технического решения по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] являются:

- наличие клеммного терминала, закрепленного на опоре;
- наличие электрического шкафа, закрепленного на опоре;
- размещение в электрическом шкафу конденсаторного блока отведения переменного тока на заземляющее устройство и предотвращения утечки постоянного тока электрохимической защиты трубопровода, устройства фильтрации отводимого тока по фиксированной частоте, устройства измерения отводимого тока и устройства защиты от импульсных перенапряжений, т.е. размещением в шкафу всей совокупности устройств;
- использование конденсаторного блока.

Патентообладатель в своем отзыве отмечает, что отличительные признаки не известны из патентных документов [1] – [9].

Также патентообладателем были представлены дополнительные источники информации для толкования терминов формулы изобретения:

- распечатка Интернет-страницы

<https://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/136870> (далее - [10]);

- распечатка Интернет-страницы

[https://deru.xcv.wiki/wiki/Klemme_\(Elektrotechnik\)](https://deru.xcv.wiki/wiki/Klemme_(Elektrotechnik)) (далее - [11]);

- распечатка Интернет-страницы

<https://ekfgroup.com/uploads/products/8C5AA3618C2AC09A49B3EE18AED33B14.pdf> (далее - [12]);

- распечатка Интернет-страницы

<https://mblx.ru/shifoner/hozyajstvennye/477-shkaf-raspredelitelnyy-elektricheskij.html> (далее - [13]);

- распечатка Интернет-страницы

<https://mblx.ru/shifoner/hozyajstvennye/477-shkaf-raspredelitelnyy-elektricheskij.html> (далее - [14]).

В ответ на отзыв от лица, подавшего возражение, на заседании коллегии 08.06.2021 поступили поясняющие материалы, в которых отмечено, что признаки формулы оспариваемого патента, которые, по мнению патентообладателя, отсутствуют в источниках информации [1] - [9], известны из них. Кроме того, формула оспариваемого патента приведена в общем виде и не содержит каких-либо сведений о конкретной схеме подключения устройств.

Лицо, подавшее возражение, также указывает, что в формуле изобретения по оспариваемому патенту не отражены особенности элементов конструкции, в результате чего делать вывод о различном исполнении неправомерно.

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

С учетом даты подачи заявки (19.08.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту 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 29.10.2008 №327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 №13413 (далее – Регламент).

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 10.7.4.2 Регламента в разделе «Уровень техники» приводятся сведения об известных заявителю аналогах изобретения с выделением из них аналога, наиболее близкого к изобретению (прототипа). В качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно подпункту 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.

Согласно подпункту 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); 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.

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.

Согласно подпункту 3 пункта 24.5.3 Регламента не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат;

- на исключении какой-либо части средства (элемента, действия) с одновременным исключением обусловленной ее наличием функции и достижением при этом обычного для такого исключения результата

(упрощение конструкции, уменьшение массы, габаритов, материалоемкости, повышение надежности, сокращение продолжительности процесса и пр.);

- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

Согласно подпункту 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.

Согласно подпункту 1 пункта 26.3 Регламента 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 датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

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

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

Патентные документы [1] - [9] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, патентные документы [1] - [9] могут быть включены в уровень техники для целей проверки

соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В возражении при анализе формулы, характеризующей изобретение по оспариваемому патенту, в качестве наиболее близкого аналога был выбран патентный документ [1].

Из сведений, содержащихся в патентном документе [1], известны следующие признаки формулы оспариваемого патента – «Система защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока снабжена клеммным терминалом (2, 3), устройством фильтрации (4, 5) отводимого тока по фиксированной частоте, конденсаторным блоком (5) отведения переменного тока на заземляющее устройство и предотвращения утечки постоянного тока электрохимической защиты трубопровода, и устройством защиты (9) от импульсных перенапряжений».

При этом в соответствии с описанием патентного документа [1] технический результат, достигаемый в указанном решении, заключается в том, что устройство обеспечивает повышение надежности защиты трубопровода от электролитического воздействия грунта, окружающего трубопровод, и вызывающего коррозию (абз. [0002]), т.е. достигается тот же технический результат, что и решением по оспариваемому патенту, а именно – повышение надежности защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока.

Система защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока по оспариваемому патенту отличается от системы защиты трубопровода по патентному документу [1] тем, что содержит:

- опору с закрепленными на ней клеммным терминалом и электрическим шкафом;
- устройство измерения отводимого тока;
- в электрическом шкафу размещены конденсаторный блок отведения переменного тока на заземляющее устройство и предотвращения утечки постоянного тока электрохимической защиты трубопровода, устройство

фильтрации отводимого тока по фиксированной частоте, устройство измерения отводимого тока и устройство защиты от импульсных перенапряжений.

Из сведений, содержащихся в патентном документе [2], известно устройство диагностики состояния подземных металлических сооружений, содержащее опору 3 (устройство... содержащее измерительный прибор, размещенный на стойке контрольно-измерительного пункта, стр. 1, 4 описания) с закрепленными на ней клеммным терминалом 10 (стойка контрольно-измерительного пункта с клеммными панелями, стр. 1, 3, 4 описания) и электрическим шкафом (откидная крышка 4 ... металлического корпуса 8. Для исключения несанкционированного доступа клеммный терминал имеет крышку с запирающим устройством, т.е. конструкция из клеммного терминала с крышкой и запирающим устройством и является электрическим шкафом, стр. 3 описания). При этом необходимо отметить, что вышеуказанные признаки влияют на технический результат «обеспечение эффективного автоматизированного дистанционного энергонезависимого контроля основных параметров электрохимической защиты». Т.е. ведение автоматизированного контроля упрощает контроль за всеми системами, поскольку проходит в автоматизированном режиме, а возможность дистанционно отслеживать все параметры системы облегчает доступ к контролю за системой. Таким образом, достигается тот же технический результат, что и в оспариваемом патенте «обеспечение простоты и доступности контроля за состоянием работы системы защиты трубопровода» (см. описание к оспариваемому патенту с.3 абз.3 снизу).

Из сведений, содержащихся в патентном документе [3], известно устройство измерения отводимого тока для определения электрических параметров металлического подземного сооружения, представляющее собой миллиамперметр (3). При этом необходимо отметить, что вышеуказанные признаки влияют на простоту и оперативность замеров отводимого переменного тока, поскольку силу тока можно определить оперативно в

момент прохождения его по цепи. Таким образом, достигается тот же технический результат, что и в оспариваемом патенте.

Из сведений, содержащихся:

- в патентном документе [4], известно размещение устройства фильтрации в шкафу;
- в патентных документах [5] или [6], известно размещение конденсаторного блока в шкафу;
- в патентном документе [7], известно размещение устройства измерения отводимого тока в шкафу;
- в патентном документе [8], известно размещение устройства защиты от импульсных перенапряжений в шкафу;
- в патентном документе [9], известно размещение устройства фильтрации и устройства защиты от импульсных перенапряжений в шкафу.

Вместе с тем, необходимо отметить, что в материалах оспариваемого патента не содержится причинно-следственная связь признаков, характеризующих размещение всех устройств в одном шкафу, с техническим результатом «повышение надежности защиты трубопровода от воздействия наведенного переменного тока и упрощении ее устройства».

Кроме того, специалисту в данной области техники при известности расположения каждого устройства в шкафу, очевидно, что для обеспечения компактного расположения, а также для защиты устройств от атмосферных осадков, необходимо расположить устройства в одном шкафу. При этом у данных признаков отсутствует причинно-следственной связь с техническим результатом, следовательно, подтверждение известности влияния вышеуказанных признаков на технический результат не требуется (см. подпункт 7 пункта 24.5.3 Регламента).

Таким образом, на основании сказанного выше следует, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Сведения, содержащиеся в распечатках Интернет-страниц [10]-[14], и представленные патентообладателем, содержат трактовку признаков с конкретным конструктивным исполнением каждого устройства, содержащегося в формуле изобретения по оспариваемому патенту. Однако, в формуле отсутствует конструктивное исполнение каждого устройства, таким образом сведения, содержащиеся в распечатках Интернет-страниц [10]-[14] не меняют сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 13.04.2021, патент Российской Федерации на изобретение №2446234 признать недействительным полностью.