

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 18.12.2006 № 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 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 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "ИНСТА" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.09.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2414763, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2414763 «Изолятор с вставкой заземления» выдан по заявке №2010115229 с приоритетом от 19.04.2010. Патентообладателем является 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 условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение указанных доводов к возражению приложены копии следующих источников информации:

- Статья «Новые разработки ЗАО «НПО «Изолятор», газета «Евразия Вести», октябрь 2009, подписано к печати 09.10.2009 (далее [1]);
- патентный документ US 2539749 А, опубл. 30.01.1951 (далее [2]);
- патентный документ GB 557115 А, опубл. 11.04.1943 (далее [3]);
- патентный документ SU 1515205, опубл. 15.10.1989 (далее [4]);

В возражении также отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-8 формулы оспариваемого патента также известны из [1] - [3].

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом для них была

представлена возможность ознакомления с материалами, представленными в процессе рассмотрения возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 18.11.2021 представил отзыв на возражение.

В отзыве патентообладатель не соглашается с доводами возражения ввиду следующего.

В отношении источника информации [1] патентообладатель высказывает мнение о невозможности его включения в уровень техники оспариваемого изобретения, ввиду распространения данного источника информации в период шести месяцев до даты приоритета оспариваемого изобретения.

Также, по мнению патентообладателя, из источников информации [1] – [4], не известно всей совокупности признаков формулы оспариваемого патента.

Кроме того, вместе с отзывом, патентообладателем представлена скорректированная редакция формулы оспариваемого патента.

От лица, подавшего возражение, поступили 08.12.2021 дополнения к возражению, содержащие доводы о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» в объеме редакции формулы, представленной патентообладателем с отзывом, со ссылкой на следующие источники информации:

- Проект 4363-4. «Проход проводов контактной подвески в искусственных сооружениях. Полукомпенсированная подвеска.» Разработчик проекта ЗАО «Универсал-Контактные сети», 2008 г. (далее [5]);

- Проект 4363-1,2. Контактная сеть в искусственных сооружениях. Типовые материалы для проектирования. Альбом 1. Узлы. Разработчик проекта Трансэлектропроект, 1996 г. (далее [6]);

- Проект 7.501-1. Контактная сеть электрифицированных железных дорог и воздушные линии на опорах контактной сети. Выпуск 13. Заземление устройств контактной сети. Рабочие чертежи, 1987 г. (далее [7]);

- Письмо ОАО «РЖД» от 06.02.2009 № ЦЭМ-2/6 (далее [8]);

- Каталог изделий контактной сети ЗАО «Универсал-Контактные сети» в редакции от 21.11.2021 г., лист 11, позиция 60, сайт: http://www.ukс.ru/products/catalog_ukс.pdf (далее [9]);

По мнению лица, подавшего возражение, из источника информации [5] известен изолятор, охарактеризованный совокупностью признаков независимого пункта формулы изобретения, уточненной правообладателем.

В отношении несоответствия предложенной редакции формулы изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» лицо, подавшее возражение, указывает, что техническое решение, охарактеризованное совокупностью признаков пункта 1 формулы в скорректированной патентообладателем редакции, создано путем совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, а именно в источниках информации [2], [6] и [7].

Кроме того, в отношении представленной 18.11.2021 патентообладателем скорректированной формулы, лицо подавшее возражение указывает доводы о противоречии признаков независимого пункта 1 и зависимого пункта 2 уточненной формулы, характеризующих расположение вставки заземления.

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

С учетом даты подачи заявки (19.04.2010), по которой выдан оспариваемый патент, 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.

Согласно подпункту 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);

- 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 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.

В соответствии с пунктом 2 пункта 26.3 Регламента ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования;

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;

для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования;

- для технических условий, стандартов отрасли, стандартов

предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление - документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным.

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Патентный документ [2] опубликован ранее даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, т.е. может быть включен в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

При этом в патентном документе [2] охарактеризована конструкция изолятора, содержащего оконцеватель, выполненный с возможностью соединения с несущей конструкцией (поз.29), оконцеватель, выполненный с возможностью соединения с проводом (поз.33), и вставку заземления, выполненную с возможностью заземления (поз. 35), а также изоляционные элементы (поз. 28), механически соединяющие каждый из оконцевателей со вставкой заземления (см. фиг.4, описание колонка 3, абз.3).

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что материалы возражения содержат сведения, подтверждающие известность технического средства, для которого были бы характерны все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Следовательно, можно констатировать, что независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» (п. 1 ст. 1350 Кодекса и подпункт 1 пункта 24.5.2 Регламента ИЗ).

Вместе с тем, на заседании коллегии, состоявшемся 08.12.2021, патентообладателем для уточнения объема правовой охраны была представлена формула, скорректированная путем внесения в независимый пункт 1 признаков зависимого пункта 3 формулы, а также исключением

признаков зависимого пункта 2 формулы (см. пункт 40 Правил ППС).

Содержание данной формулы было проанализировано коллегией.

Из представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [1] – [9] не следует известность признака, внесенного в совокупность признаков независимого пункта 1 уточненной патентообладателем формулы, характеризующего расположение вставки заземления ближе к одному из оконцевателей.

В связи с этим, данная уточненная формула изобретения по оспариваемому патенту была направлена на проведение информационного поиска.

По результатам информационного поиска были представлены (01.02.2022) отчет о поиске и заключение, согласно которому изобретение, охарактеризованное уточненной патентообладателем формулой, соответствует всем условиям патентоспособности, предусмотренным статьей 1350 Кодекса.

Участники спора, в установленном порядке, с помощью публикации на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>», были ознакомлены с указанными материалами, представленными по результатам проведения информационного поиска.

В процессе дальнейшего делопроизводства по возражению 02.03.2022, лицом, подавшим возражение, были представлены дополнительные доводы, согласно которым, скорректированная формула оспариваемого патента не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Так, по мнению лица, подавшего возражение, в каждом из источников информации:

- Проект 4363-3. «Проход проводов различного назначения в искусственных сооружениях.» Разработчик проекта ЗАО «Универсал-Контактные сети», 2007 г. (далее [10]);

-[5];

раскрыт изолятор, охарактеризованный совокупностью признаков независимого пункта формулы изобретения, уточненной правообладателем.

Кроме того, указано на известность зависимых пунктов 2 и 3 скорректированной формулы из [5], [10]

В отношении зависимых пунктов 2 и 4 скорректированной формулы указано на их известность из [6], [7].

Также в отношении зависимого пункта 5 скорректированной формулы указано на его известность из [7].

Также, по мнению лица, подавшего возражение, скорректированная формула оспариваемого патента не соответствует критерию патентоспособности «изобретательский уровень» поскольку охарактеризованное в нем техническое решение создано путем совместного использования сведений, содержащихся в следующих источниках информации:

- [4];
- [6];
- [7].

Также, 24.03.2022 лицом, подавшим возражение, представлены дополнительные пояснения, согласно которым скорректированная формула оспариваемого патента не соответствует критерию патентоспособности «изобретательский уровень». Данное мнение основывается на следующих источниках информации:

- [1];
- [4];
- [10]
- US 1069051 А, опубл. 29.07.1913 (далее – [11]);
- Учебно-методическое пособие «Контактная сеть КС-160» (далее – [12]);
- ГОСТ 27744-88 Изоляторы. Термины и определения (далее – [13]).

В ответ на указанные дополнения, патентообладателем, 01.04.2022

был представлен дополнительный отзыв, в котором выражено несогласие с доводами, представленными лицом, подавшим возражение.

В своем дополнительном отзыве патентообладатель указывает, что известность признаков уточненной формулы не может следовать из уровня техники, поскольку в уровне техники, в том числе и в противопоставленных источниках, отсутствует указание на следующие признаки: «оконцеватель, выполненный с возможностью соединения с несущей конструкцией», «оконцеватель, выполненный с возможностью соединения с проводом», «изоляционные элементы, механически соединяющие каждый из оконцевателей со вставкой заземления», «вставка заземления расположена ближе к одному из оконцевателей».

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту, в объеме уточненной формулы, условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Источники информации [5] и [10] опубликованы ранее даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки ее соответствия условию патентоспособности «новизна».

Однако из указанных источников информации не следует известность признаков независимого пункта уточненной формулы оспариваемого патента, характеризующих наличие оконцевателей:

- выполненного с возможностью соединения с несущей конструкцией,
 - выполненного с возможностью соединения с проводом,
- а также выполнение вставки заземления расположенной ближе к одному из оконцевателей.

Важно отметить, что из сведений, указанных на стр. 125-126 источника информации [10] и стр. 28 источника информации [5], следует раскрытие двух изоляторов (изолятор фиксаторный стержневой полимерный ФСПКр-70-3/0,6 и изолятор фиксаторный стержневой

полимерный ФСПКр-70-3/0,33) связанных концами между собой с помощью болтового соединения, из чего следует, что представленное в данных источниках информации как в разобранном, так и собранном виде, представляет собой два изолятора, в каждом из которых отсутствует один из оконцевателей, охарактеризованный в уточненной формуле оспариваемого патента. Данное обстоятельство также не позволяет судить о расположении вставки заземления, раскрытой в указанных источниках. При этом, указание в формуле оспариваемого патента на наличие нескольких изоляционных элементов (поз.2, фиг.1) является лишь словесным разделением конструкции на части, а не характеристикой конструкции как составной, что подтверждается в описании оспариваемого патента, где явно указано на монолитность конструкции изолятора (см. стр.5 строки 18-23 описания оспариваемого патента).

Следовательно, изобретение по оспариваемому патенту в объеме независимого пункта 1 уточненной заявителем формулы, относительно информации, содержащейся в источниках информации [5], [10], соответствует условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту, в объеме уточненной формулы, условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Источники информации [1], [4], [6], [7], [10] - [12] имеют дату публикации более раннюю, чем дата приоритета заявленного изобретения, т.е. могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

В источнике информации [10] раскрыта конструкция нескольких изоляторов, при этом, изолятор ФСПКр-70-3/0,6 содержит оконцеватель, выполненный с возможностью соединения с проводом, вставку заземления, выполненную с возможностью заземления, а также изоляционный элемент, механически соединяющий оконцеватель со

вставкой заземления. А также изолятор ФСПКр-70-3/0,33, который содержит оконцеватель, выполненный с возможностью соединения с несущей конструкцией, вставку заземления, выполненную с возможностью заземления, а также изоляционный элемент, механически соединяющий оконцеватель со вставкой заземления.

Изобретение по оспариваемому патенту, охарактеризованное признаками независимого пункта 1 уточненной формулы, отличается от технического решения (ФСПКр-70-3/0,6) из источника информации [10] тем, что:

- изолятор содержит оконцеватель, выполненный с возможностью соединения с несущей конструкцией (А)
- вставка заземления расположена ближе к одному из оконцевателей (далее - признак В);

Изобретение по оспариваемому патенту, охарактеризованное признаками независимого пункта 1 уточненной формулы, отличается от технических решения (ФСПКр-70-3/0,33) из источника информации [10] тем, что:

- изолятор содержит оконцеватель, выполненный с возможностью соединения с проводом (далее - признак Б);
- вставка заземления расположена ближе к одному из оконцевателей (далее - признак В);

В описании оспариваемого патента содержится информация о том, что отличительный признак В позволяет обеспечить сокращение общей длины конструкции (см. стр. 5 строки 7-10 описания изобретения по оспариваемому патенту).

При этом, в источниках информации [1], [4], [6], [7], [10] - [12], приведенных лицом, подавшим возражение, в качестве подтверждения несоответствия независимого пункта уточненной формулы оспариваемого патента отсутствует раскрытие отличительного признака В.

Необходимо отметить, что анализ отличительных признаков А и Б

приведен в указанном заключении выше.

Исходя из изложенного, можно констатировать, что изобретение по независимому пункту 1 уточненной формулы не следует из сведений, содержащихся в источниках информации [1], [4], [6], [7], [10] - [12].

В отношении источников информации [2], [3], [5], [8], [9], [13] следует отметить, что сведения из представленных источников лицом, подавшим возражение не противопоставлялись в отношении уточненной патентообладателем формулы, при этом их содержание не изменяет указанный выше вывод.

От лица, подавшего возражение, 21.04.2022 поступила корреспонденция, доводы которой по существу повторяют доводы возражения и сводятся к тому, что источники информации [5] – [7] и [10] могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

В отношении данной корреспонденции следует отметить, что согласно пункту 38 Правил ППС дополнительные доводы могут быть представлены до удаления коллегии в совещательную комнату для формирования вывода по результатам рассмотрения спора, поскольку данные доводы представлены после оглашения вывода по результатам рассмотрения спора они не могут быть приняты во внимание. Необходимо также отметить, что указанные источники информации были учтены коллегией при формировании вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 25.09.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2414763 признать недействительным частично и выдать новый патент на изобретение с формулой, представленной 08.12.2021.

(21) 2010115229/07

(51) МПК

H01B 17/00 (2006.01)

(57) 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, а вставка заземления расположена ближе к одному из оконцевателей.

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

3. Изолятор по п.2, отличающийся тем, что заземляющий отвод соединен с вставкой заземления неразъемным образом.

4. Изолятор по п.2, отличающийся тем, что заземляющий отвод соединен с вставкой заземления разъемным образом.

5. Изолятор по п.4, отличающийся тем, что заземляющий отвод соединен с вставкой заземления с помощью съемной муфты.

6. Изолятор по п.2, отличающийся тем, что заземляющий отвод имеет электрическую развязку с несущей конструкцией, с которой соединяют один из оконцевателей при установке изолятора.

(56) US 2539749 A, 30.01.1951;

DE 3735554 A1, 23.03.1989;

ГОСТ 17613-80 "Арматура линейная, Термины и определения".