

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» (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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «КомплектПоставка» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 11.01.2019, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2667904, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2667904 на группу изобретений «Сборная система заземления и молниезащиты и способ ее установки» выдан по заявке № 2017113912/07 с приоритетом от 21.04.2017 на имя ООО «Элмашпром» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Заземляющее устройство, включающее вертикальный электрод заземляющий сборный, состоящий из по меньшей мере двух стержней заземления, по меньшей мере одной соединительной муфты и наконечника, заземляющий проводник, присоединение которого к электроду заземляющему сборному осуществляют с помощью зажимов шириной 0,09 метра и высотой 0,09 метра.

2. Заземляющее устройство по п. 1, в котором заземляющий проводник выбирают из стальной полосы шириной до 0,05 метра или проводника круглого сечения диаметром до 0,016 метра.

3. Вертикальный электрод заземляющий сборный, включенный в заземляющее устройство по п. 1, состоящий из по меньшей мере двух стержней заземления, по меньшей мере одной соединительной муфты и наконечника, причем все резьбовые части стержней заземления имеют цилиндрическую форму.

4. Вертикальный электрод заземляющий сборный по п. 3, в котором в зависимости от длины вертикального электрода заземляющего наконечник выбирают из наконечника с внутренней резьбой, накручивающегося на стержень заземления, или наконечника, имеющего внешнюю резьбу и соединенного со стержнем заземления через соединительную муфту.

5. Способ установки заземляющего устройства по п. 1, заключающийся в том, что перед вертикальным погружением первого стержня заземления вертикального электрода заземляющего сборного на стержень сверху до упора вкручивают приемную головку и монтажную муфту, а снизу соединяют до упора с наконечником, причем на все резьбовые соединения наносят смазку электропроводящую, затем осуществляют погружение собранной конструкции строго вертикально, после погружения монтажную муфту и приемную головку выкручивают и отсоединяют от стержня заземления, затем через соединительную муфту к первому стержню производят присоединение следующего стержня заземления, а к верхнему концу следующего стержня заземления до упора вкручивают монтажную муфту и приемную головку с предварительным нанесением смазки электропроводящей на все резьбовые соединения и производят погружение собранной конструкции строго вертикально, после погружения повторяют операцию выкручивания монтажной муфты и приемной головки, эти операции повторяют до достижения необходимой величины электрического сопротивления стержня заземления и длины стержня заземления, после чего

производят затворение зазоров, образовавшихся при погружении, затворяющим составом электропроводящим, причем состав электропроводящий разводят водой в соотношении 1 часть состава электропроводящего на 5 частей воды, затем верхнюю часть электрода заземляющего сборного, находящуюся над поверхностью грунта, соединяют с заземляющим проводником с помощью зажима.

6. Способ по п. 5, в котором стержень заземления может быть изготовлен из стали, выбранной из омедненной, оцинкованной или нержавеющей стали.

7. Способ по п. 5, в котором электропроводящую смазку для стержней заземления выбирают из графитовой электропроводящей смазки.»

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное:

- несоответствием документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники;

- несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- свидетельство о регистрации и депонировании объекта интеллектуальной собственности № 36-2013 от 25.07.2013 (далее - [1]);

- свидетельство о регистрации и депонировании объекта интеллектуальной собственности № 35-2013 от 25.07.2013 (далее - [2]);

- свидетельство о регистрации и депонировании объекта интеллектуальной собственности № 30-2013 от 25.07.2013 (далее - [3]);

- свидетельство о регистрации и депонировании объекта интеллектуальной собственности № 29-2013 от 25.07.2013 (далее - [4]);

- свидетельство о регистрации и депонировании объекта интеллектуальной собственности № 35-2013 от 25.07.2013 (далее - [5]);
- свидетельство о депонировании произведения «Контент сайта www.zandz.ru» № 010-000649 от 20.12.2010 (далее - [6]);
- «Правила устройства электроустановок ПУЭ», утверждены приказом Минэнерго России от 08.07.2002 (далее – [7]);
- интернет-ссылка <https://habr.com/ru/post/145125/> от 05.06.2012 (далее – [8]);
- ГОСТ Р 50571.21-2000, дата введения 01.01.2002 (далее – [9]);
- ГОСТ 21130-75, дата введения 01.07.1978 (далее – [10]);
- учебник «Физика», Г.Я. Мякишев и др., Москва, издательство ООО «Дрофа», 2010, стр. 169-173 (далее – [11]);
- учебник «Физика», Перышкин А.В., Москва, издательство ООО «Дрофа», 2013, стр. 127-132 (далее – [12]);
- ГОСТ 50571.5.54-2013, дата введения 06.09.2013 (далее – [13]);
- патент RU 89289, опубликован 27.11.2009 (далее – [14]);
- строительный каталог ч. 3, АО ЦИТП, 2016, информационный бюллетень 2'2017, стр. 36-39 (далее – [15]);
- патент RU 2046412, опубликован 20.10.1995 (далее – [16]);
- патент RU 2528831, опубликован 20.09.2014 (далее – [17]);
- патент RU 148646, опубликован 10.12.2014 (далее – [18]);
- патент RU 148646, опубликован 10.12.2014 (далее – [18]);
- ГОСТ Р МЭК 62561.2-2014, дата введения 04.03.2014 (далее – [19]);
- ГОСТ Р 50571.5.54-2013, дата введения 01.01.2015 (далее – [20]);
- патент RU 2331129, опубликован 10.08.2008 (далее – [21]);
- патент RU 2510089, опубликован 20.03.2014 (далее – [22]);
- статья «Влияние электросопротивления элетрода на его эксплуатационные свойства при прошивке титана и стали», Н.Д. Оглезнев и др., Известия ТулГУ, Технические науки, 2015, выпуск 5 ч. 1 (далее – [23]).

В отношении несоответствия документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники, в возражении отсутствуют какие-либо доводы.

При этом необходимо обратить внимание, что лицо, подавшее возражение, 07.06.2019 отказалось от рассмотрения данного мотива.

В отношении несоответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении отмечено, что все существенные признаки независимых пунктов 1, 3, 5 формулы группы изобретений данного патента присущи каждому из решений, известных из источников информации [1]-[6] по отдельности.

В отношении несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень» в возражении отмечено, что все признаки независимых пунктов 1, 3, 5, а также зависимых пунктов 2, 4, 6, 7 формулы группы изобретений данного патента известны из сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[23] в совокупности.

В свою очередь, от лица, подавшего возражение, 03.06.2019 поступили дополнительные материалы, содержащие следующие источники информации:

- интернет-ссылка https://ru.wikipedia.org/wiki/Депонирование_документов (далее – [24]);
- интернет-ссылка <https://zandz.ru> по состоянию на 04.04.2017 по данным интернет-сервиса «Web.archive.org» (далее – [25]);
- интернет-ссылка <https://zandz.ru> по состоянию на 03.04.2017 по данным интернет-сервиса «Web.archive.org» (далее – [26]);
- интернет-ссылка <https://zandz.ru> по состоянию на 21.11.2016 по данным интернет-сервиса «Web.archive.org» (далее – [27]);
- интернет-ссылка <https://zandz.ru> по состоянию на 23.11.2016 по данным интернет-сервиса «Web.archive.org» (далее – [28]);

- интернет-ссылка <https://zandz.ru> по состоянию на 22.12.2016 по данным интернет-сервиса «Web.archive.org» (далее – [29]);
- интернет-ссылка <https://zandz.ru> по состоянию на 26.11.2016 по данным интернет-сервиса «Web.archive.org» (далее – [30]);
- интернет-ссылка <https://zandz.ru> по состоянию на 27.11.2016 по данным интернет-сервиса «Web.archive.org» (далее – [31]).

При этом необходимо обратить внимание, что в данных дополнительных материалах указано, что в источниках информации [1]-[6] не содержится сведений о признаках независимого пункта 1 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту, характеризующих размеры зажимов, а именно ширину 0,09 метра и высоту 0,09 метра.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 21.03.2019 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено следующее.

Свидетельства [1]-[6] не могут быть включены в уровень техники, т.к. их депонирование осуществлялось негосударственным органом, а также в возражении отсутствуют сведения о публикации содержащихся в них сведений.

В источниках информации [1]-[23] не содержится сведений о признаках независимого пункта 1 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту, характеризующих размеры зажимов, а именно ширину 0,09 метра и высоту 0,09 метра.

При переходе по интернет-ссылке, указанной в документе [1], отсутствует сведения, которые указаны в данном документе.

В подтверждение данного довода патентообладателем представлены скриншоты интернет-ссылки https://zandz.com/ru/molniezaschita/vneshnyaya_molniezaschita_zhelob_a.html (далее – [32]).

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

С учетом даты подачи заявки (21.04.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требований к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ) утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316, Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ), зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса в качестве изобретения охраняется техническое решение в любой области, относящееся к продукту (в частности, устройству, веществу, штамму микроорганизма, культуре клеток растений или животных) или способу. 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. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 70 Правил ИЗ при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками.

Согласно пункту 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на выборе оптимальных или рабочих значений параметров, если подтверждена известность влияния этих параметров на технический результат, а выбор может быть осуществлен обычным методом проб и ошибок или применением обычных технологических методов или методов конструирования;

- на изменении количественного признака (признаков), представлении таких признаков во взаимосвязи либо изменении ее вида, если известен факт влияния каждого из них на технический результат и новые значения этих признаков или их взаимосвязь могли быть получены исходя из известных зависимостей, закономерностей.

Согласно пункту 11 Порядка ИЗ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности, для депонированных рукописей статей, обзоров, монографий и других материалов - дата их депонирования.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на промышленный образец, проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания данного патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них

приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

Виду того, что лицо, подавшее возражение, отказалось от рассмотрения мотива возражения, касающегося несоответствия документов заявки, представленных на дату её подачи, по которой был выдан оспариваемый патент на изобретение, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения по оспариваемому патенту специалистом в данной области техники, дальнейший анализ доводов сторон проводился только в отношении соответствия группы изобретений по данному патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

При этом анализ доводов сторон, касающийся соответствия решения по независимому пункту 1 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» показал следующее.

В отношении доводов лица, подавшего возражение, касающихся включения сведений, содержащихся в источниках информации [1]-[6] в уровень техники, необходимо отметить следующее.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса, а также пунктам 11 и 12 Порядка ИЗ депонированный источник информации может быть включен в уровень техники с даты депонирования только при условии его общедоступности до даты приоритета изобретения.

При этом в возражении, кроме даты депонирования свидетельств [1]-[6], отсутствуют сведения об общедоступности данных свидетельств до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

Также следует отметить, что в указанных свидетельствах прямо указано на ограничение предоставления их копий, а именно «...и может быть

представлена в установленном порядке автору, правообладателю, а также по требованию суда или иных правоохранительных органов в соответствии с действующим законодательством».

Таким образом, можно сделать вывод о том, что свидетельства [1]-[6] не являются сведениями, ставшими общедоступными до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту, в смысле положений пункта 2 статьи 1350 Кодекса, а также пункта 11 Порядка ИЗ, и, следовательно, не могут быть включены в уровень техники.

При этом анализ сведений, содержащихся в свидетельствах [1]-[6], а также источниках информации [7]-[23] показал следующее.

Как справедливо отмечено лицом, подавшим возражение, а также патентообладателем в его дополнительных материалах от 03.06.2019, что в источниках информации [1]-[23] отсутствуют сведения о признаках независимого пункта 1 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту, характеризующих размеры зажимов, а именно ширину 0,09 метра и высоту 0,09 метра (см. пункты 70, 76 Правил ИЗ).

При этом в отношении доводов лица, подавшего возражения, касающегося того, что такие размеры обусловлены изменением количественного признака исходя из известных зависимостей и закономерностей, а также выбором оптимальных рабочих значений параметров с применением обычных методов конструирования, необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту указанные выше признаки находятся в причинно-следственной связи, в частности, с техническими результатами, заключающимися в снижении переходного электрического сопротивления стержень-зажим-проводник, а также в возможности применения зажима для соединения со стальной полосой 40×(4-5)мм и 50×(4-5) мм (см. стр. 7 абзацы 1-3, стр. 8 абзацы 1, 3).

В свою очередь, в источниках информации [11]-[13] содержатся сведения о зависимости сопротивления проводника от площади поперечного сечения, длины проводника, материала проводника и его температуры.

При этом, в данных источниках информации отсутствуют сведения о параметрах, влияющих на переходное электрическое сопротивление в электрических системах.

Также следует отметить, что такие сведения отсутствуют в источниках информации [1]-[10], [14]-[23].

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что в источниках информации [1]-[23] отсутствуют сведения о влиянии изменения размеров зажима на размеры соединяемых им стальных полос.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что оценка соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», предусмотренная пунктом 77 Правил ИЗ, не может быть применима к группе изобретений по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать решение по независимому пункту 1 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту не соответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Ввиду того, что объекты, охарактеризованные в независимых пунктах 3, 5 формулы группы изобретений по оспариваемому патенту, включают в себя признаки независимого пункта 1 данной формулы, то в отношении них можно сделать аналогичные выводы, сделанные в отношении указанного независимого пункта 1.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [24]-[31] следует отметить, что данные источники информации отсутствовали в первоначальных материалах возражения и, таким образом, не анализировались (см. пункт 2.5 Правил ППС).

При этом необходимо обратить внимание, что сведения, содержащиеся в источниках информации [25]-[31] по существу повторяют информацию, содержащуюся в свидетельствах [1]-[6].

В отношении представленного патентообладателем источника информации [32] следует отметить, что он не анализировался ввиду сделанных выше выводов.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 11.01.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2667904 оставить в силе.