

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 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Общества с ограниченной ответственностью "Атмосфера" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.10.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2423200, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2423200 на изобретение «Способ изготовления осадительных электродов для электрофильтра», обладателем исключительных прав на которое является Акционерное общество "Кондор-Эко" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2009126311/02 с приоритетом от 08.07.2009 со следующей формулой:

«Способ изготовления осадительных электродов для электрофильтра, включающий изготовление путем профилирования в профилирующих валках профилегибочного стана элементов осадительного электрода, профиль краев которых выполнен с отклоненным от оси элемента загибом, имеющим начало и конец, и

сборку упомянутых элементов в осадительный электрод, отличающийся тем, что изготовление элементов осадительного электрода осуществляют путем профилирования ленты и отрезания после завершения профилирования от профилированной ленты элемента заданной длины, при этом отношение отклонения от оси элемента осадительного электрода начала загиба профиля его края к отклонению от упомянутой оси конца загиба профиля края составляет от 0,5 до 1,45.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В подтверждение доводов возражения к нему приложены копии следующих источников информации:

- авторское свидетельство СССР № 1136865, опубл. 30.01.1985 (далее – [1]);
- патент США № 4102038, опубл. 25.07.1978 (далее – [2]);
- РД 34.27.2002: Инструкция по монтажу электрофильтров типа УГ. - Утв. протоколом Минэнерго СССР от 01.08.1977 № 23 / получено из системы КонсультантПлюс www.consultant.ru (далее – [3]);
- Смирнов Л.П., Филатов Ф.П., Монтаж электрофильтров на тепловых электростанциях. – М.: Энергия, 1974. страницы 19, 20 (далее – [4]);
- патент Российской Федерации № 2272688, опубл. 27.03.2004 (далее – [5]);
- Алиев Г.М.А., Гоник А.Е., Электрооборудование и режимы питания электрофильтров. – М.: Энергия, 1971. страницы 38-41 (далее – [6]);
- Дымовые электрофильтры / Под общ.ред. В.И. Левитова. – М.:

- Энергия, 1980. страницы 134,135,222-225 (далее – [7]);
- Фильтры промышленные Газоочистные. ОАО «ФИНГО»: 1950-2000гг. - В надзаг.: ОАО «ФИНГО». – Ростов Великий: Русь, 2000. страницы 16,17,22,23,30,31 (далее – [8]);
 - Политехнический словарь / Гл.ред. И.И. Артоболевский. – М.: Советская энциклопедия, 1977. страница 204 (далее – [9]).

Лицом, подавшим возражение, в качестве ближайшего аналога изобретения по оспариваемому патенту выбрано техническое решение, охарактеризованное в авторском свидетельстве [1]. При этом признаки, отличающие изобретение по оспариваемому патенту от технического решения по авторскому свидетельству [1], согласно возражению, не влияют на указанный в данном патенте технический результат. Кроме того, по мнению, изложенному в возражении, упомянутые отличительные признаки известны из источников информации [2] – [7].

Дополнительно с возражением для сведения представлены источники информации [8] и [9].

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого поступил (04.02.2019) отзыв на данное возражение. В своем отзыве патентообладатель выражает несогласие с выводами возражения, отмечая при этом следующее.

Патентообладатель обращает внимание на то, что в возражении ошибочно указывается на отсутствие в патентном документе [1] сведений о признаке, характеризующем «...сборку упомянутых элементов в осадительный электрод...», а также о несущественности этого признака в отношении технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту, заключающегося в повышении эффективности работы электрофильтра.

В отзыве на возражении также приводится мнение о том, что источники информации, представленные с возражением, не опровергают влияния на технический результат признаков, согласно которым «... изготовление элементов осадительного электрода осуществляют путем профилирования ленты и отрезания после завершения профилирования от профилированной ленты элемента заданной длины ...». Также, по мнению патентообладателя, данный признак, как и его влияние на указанный технический результат, не известны из представленных с возражением источников информации, в частности, документов [2] и [4]. В отзыве на возражение отмечается, что изготовление профилированных элементов путем профилирования ленты и отрезания после завершения профилирования от профилированной ленты элемента заданной длины характерно для технического решения по патенту [5], но из патента [5] не следует влияние данных признаков на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту. При этом в отзыве на возражение приводится утверждение о том, что источник информации [8] на страницах 30 и 31 содержит сведения о том, что выполнение отрезки осадительных электродов до профилирования приводит к необходимости использования ограничительных пластин, что негативно сказывается на эффективности очистки газов электрофильтром. Также в подтверждение существенности упомянутых признаков с отзывом на возражение патентообладатель представляет копию нотариального протокола осмотра доказательств №77АВ7955941 от 09.06.2018, в котором осуществлен осмотр интернет-сайта URL: atmosfera-yar.ru (далее – [10]).

Кроме того, патентообладатель высказывает мнение о том, что представленные с возражением материалы, в частности, источники информации [3], [6] и [7] не содержат сведений об известности признака

изобретения по оспариваемому патенту, согласно которому «... отношение отклонения от оси элемента осадительного электрода начала загиба профиля его края к отклонению от упомянутой оси конца загиба профиля края составляет от 0,5 до 1,45 ...», а также о влиянии упомянутого признака на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту.

В пояснение своих доводов патентообладатель совместно с отзывом дополнительно представил копии следующих материалов:

- страницы 130,131 и 226 источника информации [7];
- Новый политехнический словарь / Гл.ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская энциклопедия, 2000. страница 633 (далее – [11]).
- снимок экрана со страницей интернет-словаря синонимов URL: <https://sinonim.org> (далее – [12]).

На заседании коллегии, состоявшемся 21.02.2019, патентообладателем было представлено дополнение к отзыву на возражение, в котором он акцентирует внимание на том, что технический результат сформулирован в оспариваемом патенте, как «... повышение эффективности работы электрофильтра за счет высокой точности изготовления элементов осадительного электрода ...». При этом патентообладатель настаивает, что именно данную формулировку технического результата следует анализировать при проверке соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

От лица, подавшего возражение, на заседании коллегии, состоявшемся 21.02.2019, также поступили дополнительные пояснения, в которых отмечается следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, отличительные признаки вышеприведенной формулы, согласно которым «... изготовление элементов осадительного электрода осуществляют путем профилирования ленты и отрезания после завершения профилирования от профилированной ленты элемента заданной длины ...» в том виде, в каком они приведены в формуле изобретения, не оказывают влияния на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту. В дополнительных пояснениях выражается мнение о том, что существенные в отношении данного технического результата признаки содержатся лишь в описании к оспариваемому патенту. При этом приводится утверждение о том, что данный отличительный признак вышеприведенной формулы известен из источников информации [4] и [5].

В отношении отличительных признаков изобретения по оспариваемому патенту, согласно которым «... отношение отклонения от оси элемента осадительного электрода начала загиба профиля его края к отклонению от упомянутой оси конца загиба профиля края составляет от 0,5 до 1,45 ...», в дополнительных пояснениях утверждается их известность из источников информации [3] и [6], а также отсутствие их влияния на технический результат, указанный в описании к оспариваемому патенту. Лицо, подавшее возражение, со ссылкой на ГОСТ 2.307-68 (далее – [13]) отмечает, что в соответствии с правилами машиностроительного черчения размеры, проставленные на рис.2-8 в источнике информации [6], свидетельствуют о том, что на изображенном симметричном электроде соотношение отклонения от оси начала загиба профиля его края к отклонению от упомянутой оси конца загиба профиля края составляет величину 1. Та же величина соотношения, по мнению лица, подавшего возражение, характерна и для технического решения, представленного в источнике информации [3]. В

дополнительных пояснениях также утверждается, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о влиянии упомянутого соотношения на заявленный технический результат, с возможностью получения которого в описании связывается не соотношение этих отклонений, а величина толщины профиля, равная сумме таких отклонений.

Дополнительно лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих, ранее не упоминавшихся в возражении, материалов:

- письмо ООО «Атмосфера» № 195 от 28.11.2018 (далее – [14]);
- письмо ГКУ «Государственный архив Ярославской области» № Т-538 от 15.01.2019 (далее – [15]).
- заявление на рационализаторское предложение № 49 от 09.03.1972 (далее – [16]);
- расчет экономической эффективности от внедрения рац.предложения № 49/72 от 16.12.1972 (далее – [17]);
- фрагмент чертежа без основной надписи (далее – [18]);
- чертеж 2-837 «Элемент осадительного электрода» (далее – [19]);
- чертеж 2-1951 «Элемент осадительного электрода (2го габарита)» (далее – [20]);
- чертеж 1-2325СБ «Электрод осадительный (Сборочный чертеж)» и спецификация к нему (далее – [21]);
- письмо Экспериментального семибратовского завода газоочистительной аппаратуры № 133 от 07.01.1972 (далее – [22]);
- письмо Всесоюзного объединения по очистке газов и пылеулавливанию № 5/3060 от 08.09.1966 (далее – [23]);
- заявление Экспериментального семибратовского завода газоочистительной аппаратуры в Государственный комитет по делам изобретений и открытий СССР (далее – [24]);
- протокол заседания технического совета Экспериментального

- семибратовского завода газоочистительной аппаратуры от 19.12.1966 (далее – [25]);
- письмо Всесоюзного объединения по очистке газов и пылеулавливанию № 4-120/591 от 24.02.1972 (далее – [26]);
 - чертеж «Схема расположения широкополосного элемента осадительного электрода и коронирующих игольчатых электродов для электрофильтров большой производительности» (далее – [27]);
 - фрагмент чертежа «Профиль элемента осадительного электрода» (далее – [28]);
 - чертеж 2-806 А «Элемент осадительного электрода» (далее – [29]);
 - письмо ГКУ «Государственный архив Ярославской области» № 09-17/167 от 31.01.2019 (далее – [30]).

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

С учетом даты подачи заявки (08.07.2009), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия изобретения по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский 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.

В соответствии с пунктом 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 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.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента ИЗ в качестве наиболее близкого аналога к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

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.

Согласно подпункту 7 пункта 24.5.3 Регламента ИЗ 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 подпунктом 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, 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 отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии

возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется, соответственно, лишь месяцем или годом;

- 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;

- для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, - либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует, - дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента. В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности изобретения, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения.

Изобретению по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной

выше формуле.

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

Источники информации [14] – [30] не могут быть приняты к рассмотрению в рамках делопроизводства по настоящему возражению, т.к. не упоминались в данном возражении на дату его подачи (см. пункт 2.5 Правил ППС)

В отношении источников информации [3], [10] и [12], полученных из электронной среды Интернет, нужно отметить, что в процессе делопроизводства по настоящему возражению не было представлено документального подтверждения возможности общедоступного ознакомления с данными источниками информации до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (см. подпункты 1 и 2 пункта пункта 26.3 Регламента ИЗ). Таким образом, упомянутые источники информации не могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности.

Источники информации [1], [2], [4] – [9], [11], [13], опубликованные ранее даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, могут быть использованы для целей проверки соответствия этого изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Анализ материалов авторского свидетельства [1] показал, что в нем содержатся сведения о техническом решении, которое может быть принято в качестве наиболее близкого аналога для изобретения по оспариваемому патенту. Так решение по авторскому свидетельству [1] имеет то же назначение, что и изобретение по оспариваемому патенту, а

именно представляет собой способ изготовления осадительных электродов для электрофильтра. При этом известный из авторского свидетельства [1] способ, так же как и изобретение по оспариваемому патенту, включает в себя изготовление путем профилирования в профилирующих валках профилирующего стана элементов осадительного электрода (см. столбец 1 строки 34-38), профиль краев которых выполнен с отклоненным от оси элемента загибом, имеющим начало и конец (см. фиг.1), и сборку упомянутых элементов в осадительный электрод (см. столбец 2 строки 40-43). При этом в строке 49 столбца 2 описания к авторскому свидетельству [1] приведены сведения о том, что заготовка для профилирования элементов осадительного электрода может быть рулонной, т.е., как и в изобретении по оспариваемому патенту, изготовление элементов осадительного электрода может быть осуществлено путем профилирования ленты.

Здесь также можно обратить внимание на то, что технический результат, указанный в описании к авторскому свидетельству [1] (см. столбец 1 строки 4-6), заключается в улучшении качества путем повышения точности изготовления замковых элементов осадительного электрода. А указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат заключается в повышении эффективности работы электрофильтра именно за счет высокой точности изготовления элементов осадительного электрода. То есть, в техническом решении по авторскому свидетельству [1] также соблюдены предпосылки, обеспечивающие, согласно описанию к оспариваемому патенту, повышение эффективности работы электрофильтра. Таким образом, в авторском свидетельстве [1] приведены сведения о возможности получения того же технического результата, что указан и в описании к оспариваемому патенту.

Однако в материалах авторского свидетельства [1] отсутствуют

сведения о признаках формулы изобретения по оспариваемому патенту, согласно которым отрезание элемента заданной длины от ленты заготовки осуществляют после завершения профилирования от профилированной ленты. Также в материалах авторского свидетельства [1] отсутствуют сведения о признаках вышеприведенной формулы, согласно которым отношение отклонения от оси элемента осадительного электрода начала загиба профиля его края к отклонению от упомянутой оси конца загиба профиля края составляет от 0,5 до 1,45.

Здесь нужно отметить, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи между упомянутыми отличительными признаками и указанным выше техническим результатом.

Так в описании к оспариваемому патенту имеется указание на то, что существенным для достижения указанного технического результата является осуществление технологического процесса отрезания спрофилированных элементов именно «... устройством отрезания, которое состоит из подвижной и неподвижной частей, при этом как минимум в неподвижных частях выполнена прорезь ...». Однако, формула оспариваемого патента не содержит признаков, характеризующих особенности указанного технологического процесса и используемого в нем специализированного оборудования. При этом вышеприведенная формула включает в себя лишь признаки, в общем виде указывающие на последовательность проведения процесса отрезания после процесса профилирования, что само по себе, в отсутствии признаков, указывающих на используемое технологическое оборудование, не позволяет обеспечить повышение качества изготовления данного изделия, а напротив может сказаться на нем негативно.

В отношении признаков, описывающих в вышеприведенной

формуле величину соотношения расстояний от оси профиля элемента до начала и до конца загиба его края, нужно отметить, что в описании к оспариваемому патенту отсутствует информация о причинно-следственной связи между такими признаками и указанным техническим результатом. В описании этого патента указано лишь на наличие влияния на данный технический результат толщины профиля элемента осадительного электрода, которая является суммой, а не соотношением упомянутых расстояний.

Анализ представленных с возражением источников информации показал, что признак формулы оспариваемого патента, характеризующий изготовление спрофилированных элементов путем профилирования ленты и отрезания после завершения профилирования от профилированной ленты элемента заданной длины, известен из патента [5].

При этом в источнике информации [6] на странице 40 приведен чертеж симметричного электрода конструкции Семибратовского завода газоочистительной аппаратуры. Использование в наименовании изображенного изделия термина «симметричный», совместно с изображенной на чертеже осью профиля, указывает на то, что в данном изделии размерная линия толщины является симметричной относительно оси профиля электрода. Данный вывод основан на общих правилах машиностроительного черчения, что может быть подтверждено, в частности, со ссылкой на стандарт [13]. Таким образом, в источнике информации [6] изображен осадительный электрод электрофильтра, в котором отношение отклонения от оси элемента осадительного электрода начала загиба профиля его края к отклонению от упомянутой оси конца загиба профиля края соотносятся как один к одному. При этом даже без использования приведенной аргументации, данное изображение, представленное в источнике информации [6],

позволяет сделать вывод о том, что величина соотношения упомянутых геометрических размеров в известном техническом решении попадает в широкий диапазон значений от 0,5 до 1,45, указанный в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение содержит основания для признания изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что же касается источников информации [2], [4], [7] – [12], представленных в процессе делопроизводства по настоящему возражению, то их содержание не меняет сделанного выше вывода.

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

удовлетворить возражение, поступившее 16.10.2018, патент Российской Федерации на изобретение № 2423200 признать недействительным полностью.