

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. №321-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 ООО «НПП «Авис» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 28.03.2018, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2542355, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2542355 на группу изобретений «Птицезащитное устройство для линии электропередачи с подвесными изоляторами и линия электропередачи, снабженная такими устройствами» выдан по заявке №2013115561/07 с приоритетом от 02.04.2013, обладателем исключительных прав на который является АО «НПО «Изолятор» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Устройство для защиты линии электропередачи, имеющей в своем составе опоры с подвесными изоляторами, содержащими верхние и нижние оконцеватели, от электрического замыкания, между оконцевателями изоляторов и/или соединяемых с изолятором элементов электроустановок и/или прикрепляемых к изоляторам с помощью элементов крепления проводов, птицами и/или продуктами их жизнедеятельности,

представляющее собой изготовленный из диэлектрика продолговатый кожух, выполненный с обеспечением размещения в нем части прикрепляемого к изолятору провода и/или, по меньшей мере, части элемента крепления провода к изолятору, причем кожух выполнен открытым снизу и содержит сверху в средней части отверстие, обеспечивающее возможность пропускания через него нижнего оконцевателя изолятора и/или, по меньшей мере, части элемента крепления провода к изолятору.

2. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в средней части выполнено с расширением.

3. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполнено неразъемным.

4. Устройство по п.1, отличающееся тем, что содержит, по крайней мере, один разрез в средней его части между верхним отверстием и открытой частью кожуха.

5. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполнено разъемным и состоит из двух частей.

6. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполнено разъемным и состоит из трех или более частей.

7. Устройство по п.1, отличающееся тем, что кратчайшее расстояние по воздуху от нижнего края кожуха до провода или элемента крепления изолятора к проводу в миллиметрах составляет величину не менее $1,5 \times U$, где U - напряжение на проводе в кВ.

8. Устройство по п.1, отличающееся тем, что кожух имеет, как минимум, одну гофру с каждой стороны от средней части.

9. Устройство по п.1, отличающееся тем, что кожух имеет шипообразные выступы в верхней части.

10. Устройство по п.9, отличающееся тем, что расстояние между вершинами выступов не более высоты выступов.

11. Устройство по п.1, отличающееся тем, что кожух имеет, по меньшей мере, один продолговатый выступ в верхней части.

12. Устройство по п.1, отличающееся тем, что имеет длину от 1000 мм до 3000 мм.

13. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполнено из эластичного материала, например из кремнийорганической резины.

14. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполнено из неэластичного материала, например из полиэтилена.

15. Устройство по п.1, отличающееся тем, что выполнено с возможностью фиксации с помощью пластиковых хомутов-стяжек, закрепляемых с обеих сторон от средней части и охватывающих кожух вместе с проводом.

16. Устройство по п.1, отличающееся тем, что в нижней части содержит отверстия, обеспечивающие возможность пропускания через них элементов фиксации, такие как хомуты, стяжки, проволока, болты и/или винты и др.

17. Устройство по п.1, отличающееся тем, что снабжено элементами фиксации на проводе и/или изоляторе и/или элементе крепления провода к изолятору.

18. Устройство по п.17, отличающееся тем, что элементы фиксации выполнены в виде упоров, размещенных с внутренней стороны кожуха.

19. Устройство по п.17, отличающееся тем, что элементы фиксации выполнены в нижней части кожуха в виде выступов с расширением или утолщением на конце, обеспечивающих возможность стягивания их между собой хомутами-стяжками.

20. Устройство по п.17, отличающееся тем, что элементы фиксации выполнены в нижней части кожуха в виде сочленяемых выступов с расширением или утолщением на конце, причем в нижней части устройства выполнены отверстия с размером меньшим, чем размер расширения или

утолщения выступа.

21. Линия электропередачи, состоящая из опор, подвесных изоляторов, содержащих оконцеватели и изоляционное тело и прикрепленных одним оконцевателем к опорам, и, по меньшей мере, одного электрического провода, прикрепленного к другим оконцевателям подвесных изоляторов, отличающаяся тем, что содержит устройства для защиты линии электропередачи по одному из пп.1-20, установленные сверху мест прикрепления электрического провода к оконцевателям подвесных изоляторов, причем оконцеватели пропущены через отверстия устройств, выполненные сверху средних частей устройств».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение данных доводов в возражении указаны следующие источники информации:

- патентный документ №000522610-0001 с датой регистрации 04.05.2006 (далее – [1]);

- каталог ООО «Эко-Ниокр» 2012 г (далее – [2]);

- RU 117047 U8, опубликованный 10.06.2012 (далее – [3]);

- RU 2503178 C1, опубликованный 10.01.2014 (далее – [4]);

- DE 9414366.8, опубликованный 27.10.1994 (далее – [5]);

- SU 1737593, опубликованный 30.05.1992 (далее – [6]).

В возражении также отмечено, что в независимом пункте 1 формулы изобретения содержатся признаки «имеющей в своем составе опоры с подвесными изоляторами, содержащими верхние и нижние оконцеватели», «между оконцевателями изоляторов и/или соединяемых с изолятором

элементов электроустановок и/или прикрепляемых к изоляторам с помощью элементов крепления проводов», которые не являются существенными, т.к. не относятся к заявленному устройству для защиты линии электропередач.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

На заседании коллегии 16.07.2018 по мотивам возражения был представлен отзыв патентообладателя, а также экспертное заключение.

В отзыве подчёркнуто, что признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту «имеющей в своем составе опоры с подвесными изоляторами, содержащими верхние и нижние оконцеватели», «между оконцевателями изоляторов и/или соединяемых с изолятором элементов электроустановок и/или прикрепляемых к изоляторам с помощью элементов крепления проводов» являются существенными. Кроме того данные признаки не известны из источников [1]-[6]. Экспертное заключение представляет собой анализ патентного документа [1]. В данном заключении проанализированы графические материалы патента на промышленный образец [1] и сделан вывод о том, что на основании изображений невозможно выявить всех признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Дополнительные материалы, представленные 30.08.2018, по мнению лица, подавшего возражение, содержат подтверждение даты, с которой источник информации [2] стал общедоступным, а также подробный анализ, подтверждающий, по мнению лица, подавшего возражение, несоответствия патента на изобретение условиям патентоспособности «изобретательский уровень». Кроме этого в дополнительных материалах представлены:

- техническое заключение эксперта (далее – [7]);
- нотариально заверенный «протокол осмотра сайта» (далее – [8]);
- техническая документация к птицевозитному устройству

производства ENSTO. Модель SP 36.3 и фотографии этого устройства (далее – [9]).

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

С учетом даты подачи заявки (02.04.2013), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности группы изобретений 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 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент ИЗ).

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 является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

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 24.5.2 Регламента проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно подпункту 1 пункта 24.5.3 Регламента 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 в соответствии с пунктом 10.7.4.2 настоящего Регламента;

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 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, для сведений, полученных в электронном виде - через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков, является дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения, - 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.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражения, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений, по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Протокол осмотра [8] содержит осмотр следующих материалов:

- сайта <http://www.birdprotect.ru/>;
- сайта <https://www.youtube.com/>;
- сайта <http://rrrcn.ru>.

Осмотр сайта <http://www.birdprotect.ru/> был проведен с помощью электронного архива WayBack Machine (Web.archive.org). На данном сайте представлен источник информации [2], сведения о котором, согласно данным из электронного архива WayBack Machine, стали общедоступны на дату 16.01.2013, т.е. до даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту.

Данные электронного архива находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющейся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер. Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

Исходя из анализа протокола осмотра [8], можно сделать вывод о том, что источник информации [2] может быть включен в уровень техники для оценки патентоспособности.

Нотариальный осмотр сайта <http://rrrcn.ru> был проведен также для подтверждения даты, с которой источник информации [2] стал общедоступным. Однако, осмотр данного сайта был проведен без электронного архива WayBack Machine. Таким образом, осмотр данного сайта удостоверяет лишь то, что источник информации [2] содержался на сайте <http://rrrcn.ru> на дату проведения нотариусом осмотра данной страницы (21.08.2018), т.е. после даты приоритета (02.04.2013) группы изобретений по спариваемому патенту.

Что касается нотариального осмотра сайта https://www.youtube.com/watch?v=DOGCb0T_m2g, входящего в состав протокола осмотра [8], то на нем представлен скриншот видеоматериала, где

производится монтаж птицевозащитного устройства.

Однако, сведения, содержащие данный видеоматериал, в возражении на дату его подачи отсутствовали.

Источник информации [9], также отсутствовал в возражении на дату его подачи.

Таким образом, видеоматериал представленный на сайте https://www.youtube.com/watch?v=DOGCb0T_m2g, а также источник информации [9], изменяют мотивы возражения и не принимается для анализа патентоспособности, такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС).

Из патентного документа [1] (см. графические материалы) известно устройство для защиты линии электропередач. Таким образом, техническое решение по патентному документу [1] относится к средствам того же назначения, что и техническое решение по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений.

Устройство для защиты линии электропередач [1] (см. графические материалы) представляет собой продолговатый кожух, выполненный с обеспечением размещения в нем части прикрепляемого к изолятору провода и/или, по меньшей мере, части элемента крепления провода к изолятору.

Отличие технического решения по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений, по оспариваемому патенту от технического решения по патентному документу [1] заключается в том, что:

- устройство представляет собой изготовленный из диэлектрика продолговатый кожух;
- кожух выполнен с обеспечением размещения в нем части прикрепляемого к изолятору провода и/или, по меньшей мере, части элемента крепления провода к изолятору;
- кожух выполнен открытым снизу и содержит сверху в средней части

отверстие, обеспечивающее возможность пропускания через него нижнего оконцевателя изолятора и/или, по меньшей мере, части элемента крепления провода к изолятору;

- линия электропередачи, для которой предназначено устройство, имеет в своем составе опоры с подвесными изоляторами, содержащими верхние и нижние оконцеватели, от электрического замыкания, между оконцевателями изоляторов и/или соединяемых с изолятором элементов электроустановок и/или прикрепляемых к изоляторам с помощью элементов крепления проводов, птицами и/или продуктами их жизнедеятельности.

Анализ каждого из источников информации [2]-[6], показал, что в них также не приведены сведения о всех признаках изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, в частности, не раскрыты, по меньшей мере, следующие признаки:

- «устройство для защиты линии электропередачи, имеющей в своем составе опоры с подвесными изоляторами, содержащими верхние и нижние оконцеватели, от электрического замыкания, между оконцевателями изоляторов и/или соединяемых с изолятором элементов электроустановок и/или прикрепляемых к изоляторам с помощью элементов крепления проводов, птицами и/или продуктами их жизнедеятельности»;

- «кожух выполнен открытым снизу и содержит сверху в средней части отверстие, обеспечивающее возможность пропускания через него нижнего оконцевателя изолятора и/или, по меньшей мере, части элемента крепления провода к изолятору».

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать техническое решение по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Анализ доводов лица, подавшего возражения, и доводов

патентообладателя, касающихся оценки соответствия независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений, по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Исходя из приведенного выше анализа признаков независимого пункта 1 формулы, характеризующей группу изобретений, следует отметить следующее. В источниках информации [1]-[6] не приведены сведения о всех отличительных признаках изобретения по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента, в частности, не раскрыты, по меньшей мере, следующие признаки:

- «устройство для защиты линии электропередачи, имеющей в своем составе опоры с подвесными изоляторами, содержащими верхние и нижние оконцеватели, от электрического замыкания, между оконцевателями изоляторов и/или соединяемых с изолятором элементов электроустановок и/или прикрепляемых к изоляторам с помощью элементов крепления проводов, птицами и/или продуктами их жизнедеятельности»;

- «кожух выполнен открытым снизу и содержит сверху в средней части отверстие, обеспечивающее возможность пропускания через него нижнего оконцевателя изолятора и/или, по меньшей мере, части элемента крепления провода к изолятору».

Поскольку указанные признаки отсутствуют в источниках информации [1]-[6], то можно сделать вывод о том, что техническое решение по независимому пункту 1 формулы не может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники (см. подпункт 1 пункта 24.5.3 Регламента).

На основании изложенного, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать техническое решение по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу изобретений, по

оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении технического заключения эксперта [7] следует отметить, что оно представляет собой частное мнение подписавшего его лица и не может быть положено в основу выводов коллегии.

Кроме того, в заключение [7] экспертом сделан вывод об известности всех признаков независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту из патентного документа [1]. Однако, приведенный выше сравнительный анализ патентного документа [1], не позволяет согласиться с мнением эксперта.

Анализ доводов лица, подавшего возражения, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия независимого пункта 21 формулы, характеризующей группу изобретений, по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Независимый пункт 21, касающийся линии электропередачи, составлен таким образом, что содержит все признаки устройства для защиты линии электропередачи по независимому пункту 1. В результате приведенного выше анализа источников информации [1]-[6], был сделан вывод о соответствии независимого пункта 1 условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». Исходя из этого также можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать техническое решение по независимому пункту 21 формулы, характеризующей группу изобретений, по оспариваемому патенту несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Таким образом, в возражении не представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии группы изобретений по оспариваемому

патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

С мнением лица, подавшего возражение, о том, что признаки независимого пункта 1 «имеющей в своем составе опоры с подвесными изоляторами, содержащими верхние и нижние оконцеватели», «между оконцевателями изоляторов и/или соединяемых с изолятором элементов электроустановок и/или прикрепляемых к изоляторам с помощью элементов крепления проводов» не относятся к устройству, указанному в независимом пункте 1 формулы оспариваемого патента, а также не являются существенными, согласиться нельзя.

Процитированные признаки характеризуют назначение устройства для защиты линии электропередачи. Данное устройство предназначено именно для подвесных изоляторов, что подтверждается в пункте 1 формулы оспариваемого патента следующими признаками «кожух... содержит сверху в средней части отверстие, обеспечивающее возможность пропускания через него нижнего оконцевателя изолятора и/или, по меньшей мере, части элемента крепления провода к изолятору». Таким образом, указанные выше признаки относятся к техническому решению по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента и характеризуют его назначение.

В отношении указания лица, подавшего возражение, на несущественность приведенных выше признаков формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, необходимо отметить следующее.

Из положений подпункта 1 пункта 24.5.2 Регламента и подпункта 2 пункта 24.5.3 Регламента следует, что при оценке соответствия изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» во внимание принимаются как существенные, так и несущественные признаки, содержащиеся в независимом пункте формулы. Следовательно, для того,

чтобы сделать вывод о несоответствии изобретения условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», в уровне техники должна быть подтверждена известность всех признаков независимого пункта формулы (в возражении известность всех признаков не подтверждена).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 28.03.2018, патент Российской Федерации на изобретение № 2542355 оставить в силе.