

**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», 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 Путакина Ю.Г. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.05.2017, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2397634, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2397634 на изобретение «Жалюзийное решето» выдан по заявке № 2009121761/12 с приоритетом от 05.06.2009 на имя Клаузера Л.А., Путакина Ю.Г. (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Жалюзийное решето, содержащее параллельно установленные в раме поворотные пластины, имеющие верхнюю и нижнюю рабочие поверхности, расположенные по сторонам от оси поворота, верхняя рабочая поверхность выполнена с плоской гребенкой по продольному краю и снабжена изогнутыми зубьями, направленными от плоскости гребенки вниз и в сторону нижней рабочей поверхности, которая выполнена со сквозными пазами напротив упомянутых зубьев и отогнута книзу по отношению к

плоскости гребенки, отличающееся тем, что лепестки гребенки выполнены в форме сегментов, изогнутые зубья сформированы между лепестками гребенки и выполнены обтекаемой в поперечном сечении формы, характеризующейся дугообразной выпуклостью, обращенной в сторону противоположного паза, при этом поворотные пластины установлены в раме одна за другой на расстоянии, обеспечивающем возможность вхождения изогнутых зубьев одной пластины в соответствующие пазы соседней.

2. Решето по п.1, отличающееся тем, что отгиб нижней рабочей поверхности выполнен с образованием примыкающей к оси поворота полки, лежащей в одной плоскости с гребенкой, при этом сквозные пазы выполнены от продольного края с глубиной, обеспечивающей их частичное размещение на упомянутой полке.

3. Решето по п.2, отличающееся тем, что отгиб выполнен под углом  $45^\circ$ .

4. Решето по п.1, отличающееся тем, что зубья изогнуты по дуге с центром, лежащим на оси поворота пластины.

5. Решето по п.1, отличающееся тем, что поворотная пластина изготовлена из листовой заготовки.

6. Решето по п.5, отличающееся тем, что изогнутые зубья сформированы из язычковых выступов заготовки, выполненных между сегментами гребенки и профилированных с образованием поперечного сечения в форме дуги окружности.

7. Решето по п.5, отличающееся тем, что пластина выполнена с продольным зигом в средней части, обеспечивающим размещение оси поворота.

8. Решето по п.1, отличающееся тем, что поворотная пластина изготовлена посредством формования».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса было подано возражение,

мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент UA 28460, опубликован 10.12.2007 (далее – [1]);
- патент BE 714811, опубликован 30.09.1968 (далее – [2]);
- патент FR 2823638, опубликован 25.10.2002 (далее – [3]);
- патент BE 556743, опубликован 26.02.1960 (далее – [4]);
- патент DK 92329, опубликован 04.12.1961 (далее – [5]).

В возражении отмечено:

- каждому из решений, известных из патентов [2], [3], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту;

- в патентах [1]-[5] в совокупности содержатся сведения обо всех признаках независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 16.06.2017 поступил отзыв на указанное возражение.

В отзыве отмечено:

- каждому из решений, известных из патентов [2], [3], не присущи все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту;

- в патентах [1]-[5] в совокупности не содержатся сведения обо всех признаках независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент принял решение от 02.09.2017: удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2397634 признать недействительным полностью.

Данное решение было оспорено в Суде по интеллектуальным правам.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2019 по делу № СИП – 540/2017 решение Роспатента от 02.09.2017 было оставлено в силе.

Однако затем, постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 решение Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2019 по делу № СИП – 540/2017 было отменено и принят новый судебный акт, в соответствии с которым на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение.

При этом от лица, подавшего возражение, 24.12.2019 поступили дополнения к возражению, в котором отмечено, что признаки зависимых пунктов 2-8 формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из патентов [1]-[3] в совокупности.

Также с дополнениями представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 186763, опубликован 31.01.2019 (далее – [6]);
- ГОСТ 30893.1-2002, дата введения 01.01.2004 (далее – [7]).

В свою очередь, от патентообладателя Клаузера Л.А. 26.03.2020 (продублированы 21.04.2020) поступили дополнения к отзыву, в которых содержатся скорректированная формула изобретения по оспариваемому патенту, а также содержатся доводы технического характера, поясняющие мотив данной корректировки.

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

С учетом даты подачи заявки (05.06.2009), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Гражданский кодекс Российской Федерации 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 2008 г. № 327, зарегистрированный в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.02.2009 № 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. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 24.5.2.(1) Регламента ИЗ проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков изобретения, содержащихся в независимом пункте формулы.

Согласно пункту 24.5.2.(4) Регламента ИЗ изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой.

Согласно пункту 24.5.2.(9) Регламента ИЗ в отношении изобретения, для которого установлено несоответствие условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

Согласно пункту 24.5.3.(1) 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 пункту 24.5.3.(2) Регламента ИЗ проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения;
- анализ уровня техники с целью подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками изобретения, на указанный технический результат.

Согласно пункту 24.5.3.(3) Регламента ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- 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;
- 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.

Не могут быть признаны соответствующими изобретательскому уровню также изобретения, основанные 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.

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 технический результат.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению против выдачи патента на изобретение 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.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи патента на изобретение коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично.

Согласно пункту 5.1 Правил ППС по результатам рассмотрения возражения против выдачи патента на изобретение в случае внесения патентообладателем по предложению коллегии изменений в формулу изобретения оспариваемого патента решение должно быть принято с учетом результатов дополнительного информационного поиска, проведенного в полном объеме.

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

В свою очередь, следует отметить, что решениями Роспатента от 02.09.2017 (см. стр. 5-7), Суда по интеллектуальным правам от 24.05.2019 по делу № СИП – 540/2017 (см. стр. 18, 23), а также постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП – 540/2017

(см. стр. 18-20) было установлено, что решение по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из патента [3] сведений об объекте, которому присущи все признаки этого пункта (см. пункт 24.5.2.(4) Регламента ИЗ).

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать решение по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

Таким образом, оценке патентоспособности подлежат исключительно признаки зависимых пунктов 2-8 формулы изобретения по оспариваемому патенту для выявления возможности представления заинтересованному лицу внести изменения в эту формулу на основании пункта 4.9 Правил ППС (см. стр. 20-26 постановления президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.10.2019 по делу № СИП – 540/2017).

При этом анализ зависимых пунктов 2-8 формулы изобретения по оспариваемому патенту показал следующее.

Признаки зависимого пункта 2 этой формулы известны из патента [1] (см. колонка 3 абзац 4 снизу, фиг 2, 3 ).

Признаки зависимого пункта 4 данной формулы известны из патентов [2] (см. фиг. 2) и [3] (см. фиг. 1) по отдельности.

Признаки зависимого пункта 5 указанной формулы известны из патента [3] (см. пункты 1) и 2) формулы).

Признаки зависимого пункта 7 этой формулы известны из патента [2] (см. формулу, фиг. 1-3).

Что касается признаков зависимого пункта 8 данной формулы, то они по существу характеризуют такой технический процесс в литейном производстве, как формование, который широко известен специалисту в данной области техники (см., например, «Большая Советская энциклопедия»,



Москва, государственное научное издательство «Большая Советская энциклопедия», том 45, подписан в печать 17.12.1956, стр. 320-321).

При этом все признаки зависимых пунктов 3, 6 указанной формулы не раскрыты в патентах [1]-[5].

Также следует отметить, что представленные в качестве дополнения к возражению источники информации [6], [7] не являются словарно-справочной литературой и, в свою очередь, не были представлены в первоначальных материалах возражения, и, следовательно, изменяют мотивы данного возражения (см. пункт 2.5 Правил ППС) и, следовательно, не могут быть приняты к рассмотрению.

В свою очередь, на основании пункта 4.9 Правил ППС каждый из патентообладателей 16.06.2020 представили свои варианты уточненных формул, а именно:

- Путоракин Ю.Г. скорректировал формулу путем внесения в независимый пункт 1 признаков зависимых пунктов 2 и 3, при этом признаки зависимых пунктов 4-8 остались без изменений;

- Клаузер Л.А. скорректировал формулу путем внесения в независимый пункт 1 признаков зависимых пунктов 5 и 6, исключения признаков зависимого пункта 8, при этом признаки зависимых пунктов 2-4, 7 остались без изменений.

Данные уточненные варианты формулы изобретения по оспариваемому патенту были приняты коллегией к рассмотрению.

На основании пункта 5.1 Правил ППС материалы заявки были направлены для проведения дополнительного информационного поиска в отношении упомянутых вариантов уточненной формулы.

По результатам проведенного поиска 24.08.2020 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым решения, охарактеризованные каждым из вышеуказанных вариантов уточненной формулы, не соответствует условию патентоспособности

«изобретательский уровень» ввиду известности сведений, содержащихся в следующих источниках информации:

- патенты [1], [3];
- патент RU 2249157, опубликован 27.03.2005 (далее – [8]);
- авторское свидетельство SU 1419589, опубликовано 30.08.1988 (далее – [9]);
- авторское свидетельство SU 1630656, опубликовано 28.02.1991 (далее – [10]).

Отчет о поиске и заключение к нему были отправлены в адреса сторон спора, при этом от Путаракина Ю.Г. на дату заседания коллегии, состоявшегося 02.10.2020, отзыв на указанные материалы не поступал, а от Клаузера Л.А. 29.09.2020 поступили комментарии на данные материалы.

При этом содержание комментариев Клаузера Л.А. по существу сводится к тому, что включенные в независимый пункт 1 вышеприведенной формулы признаки зависимого пункта 6 неизвестны из источников информации [1], [3], [8]-[10].

В свою очередь, анализ отчета о поиске и заключения к нему, а также комментариев Клаузера Л.А. показал следующее.

При этом необходимо обратить внимание, что, как было указано в заключении выше, все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту присущи решению, известному из патента [3], а признаки зависимых пунктов 2, 4, 5, 7, 8 явным образом следуют из патентов [1] – [3], а также общих знаний специалиста.

Таким образом, дальнейший упомянутый анализ проводился только в отношении признаков зависимых пунктов 3, 6 формулы изобретения по оспариваемому патенту, и который показал следующее.

Согласно описанию (см. стр. 5 абзац 2) изобретения по оспариваемому патенту признаки зависимого пункта 3 формулы изобретения этого патента, характеризующие выполнение отгиба под углом 45°, направлены на обеспечение наиболее эффективного отбора воздуха от основного потока,

вырабатываемого вентилятором, и придание ему наибольшего ускорения и дальности распространения.

При этом из патента [8] известен технический прием, заключающийся в применении поворотной пластины с возможностью поворота на  $180^\circ$  для изменения аэродинамического сопротивления и расхода воздуха (см. стр. 11 абзац 4).

Из патента [1] известно выполнение отгиба под углом  $50^\circ$  (см. фиг. 3) для направления (отбора) воздушного потока от вентилятора под решетку (см. колонка 3 последний абзац – колонка 4 абзац 1).

В свою очередь, специалисту в данной области известно, что изменение аэродинамического сопротивления непосредственно влияет на скорость движения газа (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 500).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что такой технический прием, как выполнение отгиба под углом равным  $45^\circ$ , обусловлен выбором рабочих значений параметров (изменения угла наклона пластины из патента [8]) и основан на изменении количественного признака (значения угла наклона), исходя из закономерностей (аэродинамический коэффициент сопротивления) с применением обычных методов конструирования (отгиб из патента [1]) для влияния на движение воздушного потока (аэродинамическое сопротивление) (см. пункт 24.5.3.(3) Регламента ИЗ).

Таким образом, признак зависимого пункта 3 формулы изобретения по оспариваемому патенту явным образом следует из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в патентах [1], [8], также общих знаний специалиста (см. пункт 24.5.3.(1) Регламента ИЗ).

В свою очередь, согласно описанию (см. стр. 5 абзац 2) изобретения по оспариваемому патенту признаки зависимого пункта 6 формулы изобретения по этому патенту, характеризующие формирование изогнутых зубьев из

язычковых выступов заготовки, выполненных между сегментами гребенки и профилированных с образованием поперечного сечения в форме дуги окружности, направлены на обеспечение одновременности достижения воздуха кромки гребней по всей длине пластины и равномерности его выхода из-под гребенки наружу, что исключает образование завихрений воздушных потоков вокруг кромки гребней.

При этом специалисту в данной области техники известно, что изменение аэродинамического сопротивления непосредственно влияет на вихреобразование потока газа (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 500).

Таким образом, можно сделать вывод о том, что признаки зависимого пункта 6 формулы изобретения по оспариваемому патенту по существу направлены на изменение аэродинамического сопротивления потока воздуха для исключения его вихреобразования путем изменения формы изогнутых зубьев в поперечном сечении до дуги окружности.

При этом из патента [2] известно формирование изогнутых зубьев из язычковых выступов заготовки, выполненных между сегментами гребенки и профилированных с образованием поперечного сечения в форме дуги для исключения скольжения воздушного потока под плоской поверхностью вдоль жалюзийного решета, его направления поверхностями пластин кверху, его канализирования через расщелины пластин (см. стр. 3 абзац 3, фиг. 2, 3).

Также из патента [3] известно формирование изогнутых зубьев из язычковых выступов заготовки, выполненных между сегментами гребенки и профилированных с образованием поперечного сечения в форме дуги для вентилирования, при которой очистки выбрасываются наружу (см. стр. 3 абзац 4, фиг. 1-2).

В свою очередь, из патента [8] известен технический прием, позволяющий придавать форму профилированным элементам в виде

полуцилиндра (дуги окружности) для снижения аэродинамического сопротивления (см. стр. 12 абзац 2, пункт 16 формулы, фиг. 9).

С учетом данных обстоятельств можно сделать вывод о том, что такой технический прием, как формирование изогнутых зубьев из язычковых выступов заготовки, выполненных между сегментами гребенки и профилированных с образованием поперечного сечения в форме дуги окружности, обусловлен изменением формы поперечного сечения изогнутых зубьев, известных из патентов [2], [3], на форму (дуги окружности), известную из патента [8]. При этом технический эффект, заключающийся в обеспечении одновременности достижения воздуха кромки гребней по всей длине пластины и равномерности его выхода из-под гребенки наружу, что исключает образование завихрений воздушных потоков вокруг кромки гребней, обеспечивается исключительно свойством таких форм (аэродинамическое сопротивление) (см. пункт 24.5.3.(3) Регламента ИЗ).

Таким образом, признак зависимого пункта 6 формулы изобретения по оспариваемому патенту явным образом следует из уровня техники, а именно из сведений, содержащихся в патентах [1], [8], а также общих знаний специалиста (см. пункт 24.5.3.(1) Регламента ИЗ).

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту явным образом следует из уровня техники и, следовательно, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается доводов, отраженных в комментариях Клаузера Л.А., касающихся признаков зависимого пункта 6 формулы изобретения по оспариваемому патенту, то в отношении них необходимо отметить следующее.

Данные доводы по существу сводятся к тому, что указанные признаки направлены на уменьшение аэродинамического сопротивления и получение эффекта «воздушного флажка».

Однако, как было указано в заключении выше, данный факт не оспаривается, а доказывается только то обстоятельство, что такие процессы, как уменьшение аэродинамического сопротивления и получение эффекта «воздушного флажка» взаимосвязаны между собой таким образом, что получение эффекта «воздушного флажка» обусловлено снижением аэродинамического сопротивления, которое обеспечивается определенной формой поперечного сечения изогнутых зубьев.

Таким образом, доводы, содержащиеся в комментариях Клаузера Л.А., не опровергают сделанных выше выводов.

В отношении указанных в отчете о поиске и заключения к нему авторских свидетельств [9], [10] следует отметить, что их анализ не является целесообразным ввиду сделанных выше выводов.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 03.05.2017, патент Российской Федерации на изобретение № 2397634 признать недействительным полностью.**