

**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 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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение ООО "ПермЭнергоМаш" (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 07.06.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2672277, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2672277 на изобретение «Противотаранный дорожный блокиратор» выдан по заявке № 2017141386 с приоритетом от 28.11.2017. Обладателем исключительного права на изобретение является Чистякова Александра Дмитриевна (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Противотаранный дорожный блокиратор, содержащий опорное основание, блокирующий элемент, шарнирно соединённый с опорным основанием, линейный электрический привод, выполненный с возможностью приведения блокирующего элемента в закрытое и открытое положения, при этом линейный электрический привод соединён с блокиратором с помощью соединительного узла, выполненного с возможностью разъединения с линейным электрическим приводом при принудительном поднятии блокирующего элемента, отличающийся тем, что противотаранный дорожный блокиратор содержит гнездо, соединённое с блокирующим элементом и выполненное с возможностью обеспечения разъёмного сочленения блокирующего элемента с подъёмным механизмом.

2. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что гнездо выполнено с возможностью сочленения с рычагом.

3. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что соединительный узел соединён с опорным основанием.

4. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что соединительный узел соединён с блокирующим элементом.

5. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что соединительный узел соединён с приводом посредством соединения типа «палец-проушина», при этом соединительный узел содержит отрезок швеллера или два параллельно расположенных отрезка уголков, полки которых с внешней стороны имеют симметрично расположенные направляющие выемки для перемещения по ним стержня соединения соединительного узла с приводом.

6. Блокиратор по п. 5, отличающийся тем, что направляющие выполнены в виде выемок.

7. Блокиратор по п. 5, отличающийся тем, что направляющие выполнены в виде прорезей.

8. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что блокиратор выполнен с возможностью установки врезным в дорожное полотно.

9. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что блокиратор содержит соединённые с опорным основанием пологие скаты для обеспечения возможности установки блокиратора на поверхность дорожного полотна.

10. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что линейный электрический привод выполнен и расположен таким образом, что шток привода соединён с опорным основанием.

11. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что линейный электрический привод выполнен и расположен таким образом, что шток привода соединён с блокирующим элементом.

12. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что блокиратор содержит нагревательный кабель, выполненный с возможностью прогрева по меньшей мере одного соединительного узла».

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

Доводы возражения по существу сводятся к тому, что оспариваемый патент должен быть признан недействительным, поскольку совокупность признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по данному патенту известна из патентных источников, представленных в возражении. Доводы относительно признаков зависимых пунктов 2 – 12 формулы изобретения по оспариваемому патенту в возражении не приведены.

В подтверждение данных доводов с возражением, представлены следующие источники информации (копии):

- патент RU 119754, опубл. 27.08.2012 (далее – [1]);
- патент RU 119869, опубл. 24.04.2012 (далее – [2]);
- патент RU 142109, опубл. 20.06.2014 (далее – [3])
- патент RU 176458, опубл. 19.01.2018 (далее – [4]).
- патент RU 178797, опубл. 20.04.2018 (далее – [5]).

Также лицо, подавшее возражение, указывает, что зависимые пункты формулы изобретения включают совокупности признаков, характеризующие различные технические решения.

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была предоставлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте.

Патентообладателем 29.07.2021 был представлен отзыв на возражение. В отзыве приводится анализ мотивов возражения, а также источников информации [1] - [5]. При этом патентообладатель не согласен с доводами возражения о том, что изобретение по оспариваемому патенту не соответствует условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

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

С учетом даты подачи заявки (28.11.2017), 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, зарегистрированным в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800, опубликованным на официальном интернет-портале правовой информации [www.pravo.gov.ru](http://www.pravo.gov.ru) 13.07.2016 №0001201607130001.

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 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.

При установлении новизны изобретения в уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на выдачу патентов на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 2 статьи 1385 или пунктом 2 статьи 1394 настоящего Кодекса, и запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и промышленные образцы.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1383 Кодекса при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента. В этом случае действие ранее выданного патента прекращается со дня публикации сведений о выдаче патента по другой заявке в соответствии со статьей 1394 настоящего Кодекса.

Согласно подпункту 4 пункта 54 Правил ИЗ изложение зависимого пункта начинается с указания родового понятия, отражающего назначение изобретения, изложенного, как правило, сокращенно по сравнению с приведенным в независимом пункте, и ссылки на независимый пункт и (или) зависимый пункт, к которому относится данный зависимый пункт, после чего

приводятся признаки, характеризующие изобретение в частных случаях его осуществления. Если для характеристики изобретения в частном случае его осуществления наряду с признаками зависимого пункта необходимы лишь признаки независимого пункта, используется подчиненность этого зависимого пункта непосредственно независимому пункту. Если же для характеристики изобретения необходимы признаки одного или нескольких других зависимых пунктов, используется подчиненность данного зависимого пункта независимому через соответствующий зависимый пункт. При этом в данном зависимом пункте приводится ссылка только на тот зависимый пункт, которому он подчинен непосредственно. Зависимый пункт не должен заменять или исключать признаки, охарактеризованные в том пункте, которому он подчинен.

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 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;

- 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 заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях 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 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 пункту 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на дополнении известного средства какой-либо известной частью, присоединяемой к нему по известным правилам, если подтверждена известность влияния такого дополнения на достигаемый технический результат;

- на замене какой-либо части известного средства другой известной частью, если подтверждена известность влияния заменяющей части на достигаемый технический результат.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 35 Требований ИЗ в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением

изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения, после описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

В соответствии с пунктом 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

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

В соответствии с пунктом 16 Порядка ИЗ при проведении информационного поиска в объем поиска для целей проверки новизны заявленного изобретения включаются также при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения, полезные модели и промышленные образцы, кроме отозванных заявителем в соответствии со статьей 1380 Кодекса, а также запатентованные в Российской Федерации изобретения, полезные модели и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией, независимо от того, опубликованы ли сведения о них на дату приоритета заявки, по которой проводится информационный поиск. Зарегистрированные в Российской Федерации изобретения (в том числе секретные) и полезные модели, секретные изобретения, на которые выданы авторские свидетельства СССР, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре Российской Федерации, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

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



Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень», показал следующее.

Источники информации [1] – [3] имеют дату публикации раньше даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, они могут быть включены в уровень техники для целей проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В отношении патента [4] необходимо отметить, что он опубликован 19.01.2018, то есть позже даты приоритета 28.11.2017 оспариваемого патента, однако имеет более ранний приоритет (04.10.2017).

Вместе с тем, в соответствии с процитированным пунктом 16 Порядка для целей проверки новизны изобретения, зарегистрированные в Российской Федерации, включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения. Таким образом, патентный документ [4] может быть включен в уровень техники только в отношении формулы, и только для оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Анализ технических решений по патентам [1] – [3] показал, что ближайшим аналогом изобретения по оспариваемому патенту, является решение по патенту [3].

Из патента [3] известен противотаранный дорожный блокиратор, содержащий опорное основание, блокирующий элемент, шарнирно соединённый с опорным основанием, линейный электрический привод, выполненный с возможностью приведения блокирующего элемента в закрытое и открытое положения, при этом линейный электрический привод соединён с блокиратором с помощью соединительного узла, выполненного с возможностью разъединения с линейным электрическим приводом при принудительном поднятии блокирующего элемента (см. описание).

Изобретение по оспариваемому патенту (независимый пункт 1) отличается от противотаранного дорожного блокиратора по патентному документу [3] тем, что противотаранный дорожный блокиратор содержит гнездо, соединённое с блокирующим элементом и выполненное с возможностью обеспечения разъёмного сочленения блокирующего элемента с подъёмным механизмом.

Анализ источников информации [1], [2] и [4] показал, что выявленные выше отличительные признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение гнезда, соединённого с блокирующим элементом, также не известны и из источников информации [1] и [2], а также из формулы патента [4].

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «новизна» на основании сведений, содержащихся в источниках информации [1] – [4] (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Как было указано выше, из источников информации [1] и [2] не известны признаки, независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение гнезда, соединённого с блокирующим элементом, отличающие изобретение по оспариваемому патенту от технического решения по патенту [3], являющимся, как указано выше, наиболее близким аналогом.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» на основании сведений, содержащихся в источниках информации [1] – [3] (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Относительно мнения лица, подавшего возражение о том, что признаки зависимых пунктов характеризуют различные технические решения, необходимо отметить следующее. Нельзя согласиться с мнением лица,

подавшего возражение, поскольку признаки, выраженные в виде альтернативы, а также альтернативные варианты выполнения технического решения по оспариваемому патенту, раскрытые в зависимых пунктах формулы оспариваемого патента не нарушают требования, предусмотренные подпунктом 4 пункта 54 Требований ИЗ. В частности зависимые пункты формулы оспариваемого патента не заменяют и не исключают признаки, охарактеризованные в том пункте, которому они подчинены и не характеризуют техническое решение по оспариваемому патенту как разные технические решения, т.е. характеризуют техническое решение по оспариваемому патенту в частных случаях его осуществления.

В отношении источника информации [5] (патент на полезную модель) необходимо отметить следующее.

Патент на полезную модель [5] имеет дату публикации позже даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, следовательно, не может быть использован для целей проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень». При этом патент [5] имеет дату приоритета идентичную дате приоритета изобретения по оспариваемому патенту. Независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту идентичен независимому пункту 1 формулы полезной модели по патенту [5]. Заявки на выдачу вышеуказанных патентов поданы одним и тем же заявителем.

Вместе с тем, при совпадении дат приоритета изобретения и идентичной ему полезной модели, в отношении которых заявки на выдачу патентов поданы одним и тем же заявителем, после выдачи патента по одной из таких заявок выдача патента по другой заявке возможна только при условии подачи в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности обладателем ранее выданного патента на идентичное изобретение или идентичную полезную модель заявления о прекращении действия этого патента (пункт 2 статьи 1383 Кодекса).

Указанное является самостоятельным обстоятельством для признания оспариваемого патента недействительным (см. пункт 2 статьи 1398 Кодекса) о чем патентообладателю было сообщено на заседании коллегии 04.08.2021.

На основании данного обстоятельства патентообладателем, в соответствии с пунктом 40 Правил ППС, 10.08.2021 была представлена уточненная формула, скорректированная путем включения признаков зависимого пункта 2 формулы в независимый пункт 1.

Предложенные изменения формулы устраняют идентичность независимого пункта формулы оспариваемого патента и независимого пункта формулы патента [5], при этом данные изменения не ведут к расширению объема правовой охраны.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 07.06.2021, патент Российской Федерации на изобретение № 2672277 признать недействительным частично, и выдать новый патент на изобретение с формулой, представленной 10.08.2021.**

(21) 2017141386/63

(51) МПК

***E01F 13/08 (2018.08)***

***E01F 13/123 (2018.08)***

***F41H 11/08 (2018.08)***

(57) 1. Противотаранный дорожный блокиратор, содержащий опорное основание, блокирующий элемент, шарнирно соединённый с опорным основанием, линейный электрический привод, выполненный с возможностью приведения блокирующего элемента в закрытое и открытое положения, при этом линейный электрический привод соединён с блокиратором с помощью соединительного узла, выполненного с возможностью разъединения с линейным электрическим приводом при принудительном поднятии блокирующего элемента, отличающийся тем, что противотаранный дорожный блокиратор содержит гнездо, соединённое с блокирующим элементом и выполненное с возможностью обеспечения разъёмного сочленения блокирующего элемента с рычагом.

2. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что соединительный узел соединён с опорным основанием.

3. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что соединительный узел соединён с блокирующим элементом.

4. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что соединительный узел соединён с приводом посредством соединения типа «палец-проушина», при этом соединительный узел содержит отрезок швеллера или два параллельно расположенных отрезка уголков, полки которых с внешней стороны имеют

симметрично расположенные направляющие выемки для перемещения по ним стержня соединения соединительного узла с приводом.

5. Блокиратор по п. 4, отличающийся тем, что направляющие выполнены в виде выемок.

6. Блокиратор по п. 4, отличающийся тем, что направляющие выполнены в виде прорезей.

7. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что блокиратор выполнен с возможностью установки врезным в дорожное полотно.

8. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что блокиратор содержит соединённые с опорным основанием пологие скаты для обеспечения возможности установки блокиратора на поверхность дорожного полотна.

9. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что линейный электрический привод выполнен и расположен таким образом, что шток привода соединён с опорным основанием.

10. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что линейный электрический привод выполнен и расположен таким образом, что шток привода соединён с блокирующим элементом.

11. Блокиратор по п. 1, отличающийся тем, что блокиратор содержит нагревательный кабель, выполненный с возможностью прогрева по меньшей мере одного соединительного узла.

(56) RU 119754 U1, 27.08.2012;

RU 2610804 C2, 15.02.2017;

RU 2610804 C2, 15.02.2017;

US 8740495 B1, 03.06.2014;

EP 1054108 A2, 22.11.2000.

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы первоначальное описание и чертежи.