

## **ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

### **коллегии**

#### **по результатам рассмотрения возражения заявления**

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 1 января 2008 г. Федеральным законом от 18 декабря 2006 г. №231-ФЗ, в редакции Федерального закона от 12.03.2014 №35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами 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 30.04.2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее - Правила ППС), рассмотрела возражение АО «Римера» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 29.01.2021, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2334127, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2334127 на изобретение «Насос центробежный модульный» выдан по заявке №2006145369 с приоритетом от 21.12.2006, патентообладателем по которому является Логинова Ольга Иосифовна (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Насос центробежный модульный, включающий насосные модули с валами, снабженными шлицами, осевым резьбовым отверстием на конце и регулировочным болтом, а также шлицевой муфтой, отличающийся тем, что с целью надежной фиксации регулировочного болта относительно вала, фиксаторы на болте выполнены в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами муфты, установленной на вал.

2. Насос центробежный модульный по п.1, отличающийся тем, что шлицевая муфта фиксируется в осевом направлении относительно регулировочного болта, например, посредством винта, завинченного в головку регулировочного болта».

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

В подтверждение данных доводов в возражении указаны следующие материалы:

- патентный документ US 6752560 B2, опубл. 22.06.2004 (далее – [1]);
- книга «Механизмы», Москаленко В.А., - М.: Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1963 (далее – [2]).

По мнению лица, подавшего возражение, изобретение по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] следующими признаками «с целью надежной фиксации регулировочного болта относительно вала, фиксаторы на болте выполнены в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами муфты, установленной на вал». Однако, они известны из технического решения, раскрытого в книге [2].

Патентообладатель в установленном порядке был уведомлен о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом ему была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

Ознакомившись с материалами возражения патентообладатель 25.02.2021 представил отзыв на возражение.

В отзыве отмечено, что в техническом решении, раскрытом в патентном документе [1], содержатся сведения не о регулировочном болте, а о крепежном элементе, предназначенном только для крепления муфты, но не для регулировки.

Кроме того, патентообладатель отмечает, что признаки «с целью надежной фиксации регулировочного болта относительно вала, фиксаторы на болте выполнены в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами муфты,

установленной на вал», не известны из технического решения, раскрытого в книге [2].

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) было принято решение от 09.04.2021: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 29.01.2021, патент Российской Федерации №2334127 на изобретение оставить в силе. Данное решение мотивировано тем, что в общедоступных сведениях не выявлены решения, содержащие признаки, совпадающие с признаками изобретения по оспариваемому патенту.

Не согласившись с решением Роспатента лицо, подавшее возражение, обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании упомянутого решения Роспатента недействительным. Суд по интеллектуальным правам своим решением от 18.11.2022 по делу №СИП-694/2021 (далее – [3]) признал решение Роспатента от 09.04.2021 недействительным.

Как следует из решения Суда по интеллектуальным правам [3], Роспатентом при рассмотрении возражения ошибочно не были признаны известными все признаки оспариваемого изобретения из источников информации [1] и [2].

В результате чего, нарушения, допущенные Роспатентом при рассмотрении возражения, не позволили ему прийти к правомерному выводу.

Таким образом, на Роспатент возложена обязанность повторно рассмотреть данное возражение.

В постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам по делу №СИП-694/2021 от 20.03.2023 (далее – [3.1]) была дана оценка решению Суда по интеллектуальным правам [3]. При этом президиум Суда по интеллектуальным правам постановил, что суд первой инстанции правомерно признал оспариваемый ненормативный правовой акт недействительным. В связи с чем президиум Суда по интеллектуальным правам постановил решение Суда по интеллектуальным правам [3] оставить без изменения, кассационную жалобу – без удовлетворения.

От патентообладателя 09.01.2023 поступили дополнения, доводы которых, по существу, повторяют доводы отзыва. При этом патентообладатель повторно

обращает внимание на то, что в источнике информации [2] поворотное звено является регулировочным болтом, а поступательное звено является шлицевой муфтой. Как указывает патентообладатель болт - крепёжная деталь в виде цилиндрического стержня с головкой на одном конце и резьбой на другом для навинчивания гайки, со ссылкой на сведения из сети Интернет <http://find-info.ru/doc/dictionary/big-polytechnical/fc/slovar-193-5.htm#zag-961> (далее - [4]). Патентообладатель со ссылкой на сведения из сети Интернет [https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0\\_\(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5\\_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%84%D1%82%D0%B0_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE)) (далее – [5]) также указывает, что муфта — устройство (деталь машины), предназначенное для соединения друг с другом концов валов и свободно сидящих на них деталей для передачи крутящего момента. Муфта передаёт механическую энергию без изменения её величины. Выступ, согласно сведениям из сети Интернет <https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF> (далее – [6]), участок поверхности объекта, поднимающийся, выдающийся относительно других участков, дальше других отстоящий от центра объекта. Устройство, согласно сведениям из сети Интернет <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE> (далее – [7]), рукотворный объект (прибор, механизм, конструкция, установка, аппарат, машина) со сложной внутренней структурой, созданный для выполнения определённых функций, обычно в области техники. Звено механизма, согласно сведениям из сети Интернет <http://find-info.ru/doc/dictionarv/big-polytechnical/fc/slovar-199-2.htm#zag-3127> (далее – [8]), совокупность деталей, входящих в состав механизма и не имеющих между собой относительного движения. Шлиц, согласно сведениям из сети Интернет <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%86> (далее – [9]), паз на валу, в который входит зуб сопряжённой детали, образуя шлицевое соединение, служащее для передачи крутящего момента.

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

С учетом даты подачи заявки (21.12.2006), правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 - ФЗ (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденными приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила).

Согласно пункту 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 3.2.4.2 Правил в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 19.5.3(2) Правил изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат. Проверка соблюдения указанных условий включает:

- 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 установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с пунктом 40 Правил ППС, в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Гражданского кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, №52, ст. 5496; 2014, №11, ст.1100) при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны.

Указанные ходатайства могут быть поданы, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично.

Изобретению 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 изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Ближайшим аналогом изобретения, по оспариваемому патенту, является техническое решение по патентному документу [1].

Из патентного документа [1] известен погружной насос, включающий насосные модули с валами, осевым резьбовым отверстием на конце, а также шлицевой муфтой, т.е. относится к средству того же назначения.

Насос центробежный модульный, известный из патентного документа [1] (см. описание и чертежи) согласно решению Суда [3] и постановлению Суда [3.1], вопреки доводам патентообладателя основанным на трактовке терминов с помощью источников информации [4]-[9], включает насосные модули с валами,

снабженными шлицами, осевым резьбовым отверстием на конце и регулировочным болтом, а также шлицевой муфтой.

Изобретение по независимому пункту 1 вышеприведенной формулы отличается от решения известного из патентного документа [1] тем, что с целью надежной фиксации регулировочного болта относительно вала, фиксаторы на болте выполнены в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами муфты, установленной на вал.

При этом, как отмечает Суд в своем решении [3] и постановлении [3.1], в книге [2] показан способ фиксации одного элемента устройства относительно другого, т.е. блокировка поступательного звена относительно поворотного звена. Исходя из уровня техники для специалиста явным образом следует возможность использования способа фиксации, раскрытого в книге [2], для фиксации известных, из патентного документа [1], элементов. В результате такой фиксации будет обеспечиваться достижение технического результата, заключающегося в надежной фиксации регулировочного болта относительно вала.

В результате чего можно сделать вывод, что изобретение по оспариваемому патенту, для специалиста явным образом следует из уровня техники (патентного документа [1] и книги [2]).

Таким образом, на основании изложенного, можно констатировать, что в возражении содержатся доводы, позволяющие признать техническое решение по независимому пункту 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На заседании коллегии, состоявшемся 19.04.2023, патентообладателю было предложено скорректировать формулу изобретения путем внесения признаков зависимого пункта 2 в независимый пункт 1 для устранения причин, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично (см. пункт 40 Правил ППС). Однако, патентообладатель отказался от корректировки формулы, отразив данную позицию в

корреспонденции, приложенной к протоколу заседания (Приложение 1).

Анализ известности признаков зависимого пункта 2, в виду указанной выше позиции патентообладателя, не проводился.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 1 статьи 4 Закона).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 29.01.2021, патент Российской Федерации на изобретение №2334127 признать недействительным полностью.**