

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации, введенной в действие с 01.01.2008 Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – Кодекс), в соответствии с 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 против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2309060, поступившее 17.09.2008 от ООО “Электродиагност” (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2309060 на изобретение “Устройство контроля сопротивления опор контактной сети железных дорог”, обладателем исключительных прав на которое является ООО “Научно-производственное предприятие “Метакон-Томич” (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2006108978/11 с приоритетом от 21.03.2006 со следующей формулой изобретения:

“Устройство контроля сопротивления опор контактной сети железных дорог, содержащее блок питания, дополнительный источник тока, нормирующий усилитель, аналого-цифровой преобразователь, токовый шунт, токовое реле, блок управления, блок индикации, отличающееся тем, что оно дополнительно содержит высоковольтный импульсный источник, который заряжается до потенциала, величина которого выше наведенного потенциала, и разряжается через электронный ключ в нагрузку, при этом сигнал попадает в блок управления, в котором определяется время падения исходного потенциала до некоторой заданной величины, также превышающей наведенный потенциал, при этом время падения пересчитывается в блоке управления в величину сопротивления опоры и выводится на блок индикации.”

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условиям патентоспособности “промышленная применимость”, “новизна” и “изобретательский уровень”.

По мнению лица, подавшего возражение “патент никакого устройства не защищает, так как по сути никакого устройства и не заявлено. Ни в описании к устройству, ни в формуле изобретения не раскрыта сущность изобретенного устройства, отсутствует логическое определение объекта изобретения”.

Кроме того, в возражении подчеркивается, что “сравнительный анализ заявляемого устройства и противопоставляемого прибора ИСО-1И(ц) позволил установить следующее:

1. Если из формулы исключить слова и фразы, которые не определяют уровень новизны устройства, затем перевести содержание формулы устройства на воспринимаемый литературный и технический язык, то из устройства получится прибор ИСО-1И(ц) образца 1996-1997г.г., отличающийся только уровнем выходного испытательного напряжения.

2. Принцип работы защищенного в 2006г. устройства совпадает с реализованным в приборе ИСО-1И(ц) разработки и выпуска 1996-1997г.г., информация о котором была приведена в 1998г. В 4 номере журнала “Локомотив””.

К возражению приложены следующие материалы:

– ксерокопия статьи “Прибор для оперативного контроля цепи заземления”, “Локомотив” №4 1998г. (далее – [1]);

– “Руководство по эксплуатации “Аппаратуры ИСО-1МЗ для контроля цепи заземления железобетонных опор контактной сети” (далее – [2]);

– копия сертификата №29798 от 02.09.2005 “аппаратуры для контроля состояния цепи заземления железобетонных опор контактной сети ИСО-1МЗ”.

В возражении приведен сопоставительный анализ технических решений, использованных в устройстве и приборе ИСО-1И(ц).

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

Патентообладатель представил отзыв по мотивам возражения, в котором указывается, что ”от известных, в частности приборов ИСО-1МЗ и ПК-1М, оно (устройство по патенту №2309060) отличается тем, что оно дополнительно содержит (согласно отличительной части формулы изобретения) высоковольтный импульсный источник, который заряжается до потенциала (U_1), величина которого выше наведенного потенциала, и разряжается через электронный ключ в нагрузку, при этом сигнал попадает в блок управления, в котором определяется время падения исходного потенциала (U_1) до некоторой заданной величины (U_2), также превышающей наведенный потенциал, при этом время падения пересчитывается в блоке управления в величину сопротивления опоры и выводится на блок индикации. В приведенном в описании примере указаны конкретные значения потенциалов $U_1=600V$, $U_2=450V$.”

Патентообладателем представлены результаты испытаний приборов ПК-2, ПК-1М и ИСО-1М на Московской железной дороге и сертификат соответствия на прибор ПК-2.

В дополнении к отзыву по мотивам возражения, поступившем в Палату по патентным спорам 29.09.2009, патентообладатель еще раз отмечает, что “возражение не опровергает ни новизны устройства по заявке №2006108978/11, ни его промышленной применимости“ и отмечает известность книги В.И. Подольского “Железобетонные опоры контактной сети”, Интекст, Москва, 2007, стр.111-113, в которой проведено сравнение результатов измерения сопротивления опор контактной сети разными

приборами, в том числе ИСО-1МЗ и ПК-2.

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному 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, утвержденные 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 ИЗ), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 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 подпункту 1 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, изобретение является промышленно применимым, если оно может быть использовано в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.1 Правил ИЗ, при установлении возможности использования изобретения в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу изобретения – то в

описании или формуле изобретения), а в случае испрашивания приоритета более раннего, чем дата подачи, – также в документах, послуживших основанием для испрашивания такого приоритета.

Кроме того, проверяется, приведены ли в описании, содержащемся в заявке, и в указанных документах средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из пунктов формулы изобретения. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета изобретения.

Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления изобретения по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения.

Если о возможности осуществления изобретения и реализации им указанного назначения могут свидетельствовать лишь экспериментальные данные, проверяется наличие в описании изобретения примеров его осуществления с приведением соответствующих данных.

Согласно подпункту 1 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

Согласно подпункту 4 пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил ИЗ 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.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Правил 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 22.3 Правил ИЗ, датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, – документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

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

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость” и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, установлено следующее.

Единственным доводом лица, подавшего возражение, касающимся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “промышленная применимость”, является нераскрытие в формуле изобретения оспариваемого патента связей между элементами.

При этом, необходимо отметить, что в ограничительной части формулы изобретения по оспариваемому патенту действительно нет указания на связи между элементами устройства. Однако то, каким образом должны быть подключены друг к другу элементы в устройствах контроля сопротивления опор контактной сети железных дорог, перечисленные в ограничительной части указанной формулы, известно из уровня техники (см. указанный в заявке прототип) и, следовательно, очевидны для специалиста в данной области техники.

Таким образом, в возражении не приведены основания для признания изобретения по оспариваемому патенту не соответствующим условию патентоспособности “промышленная применимость”.

Здесь необходимо отметить, что руководство [2] относится не к прибору ИСО-1И(ц), указанному в тексте возражения, а к прибору ИСО-1МЗ. Тот факт, что, как отмечено в возражении, технические решения, реализованные в приборе ИСО-1И(ц), используются и в аппаратуре ИСО-1МЗ, не подтвержден документально. В частности, в тексте руководства [2] таких сведений нет. Следовательно, нет оснований для вывода о том, что в руководстве [2] раскрыт прибор ИСО-1И(ц).

Кроме того, руководство [2] не является общедоступным источником информации. При этом, в возражении не приведены доказательства того, что сведения о приборе ИСО-1МЗ стали известны в результате его использования, т.к. не подтвержден факт применения данного прибора до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту. Так, наличие сертификата свидетельствует лишь о возможности легального распространения вышеуказанного прибора на территории Российской Федерации. Следовательно, сведения, содержащиеся в руководстве [2], не могут быть включены в уровень техники.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, установлено следующее.

Как следует из материалов возражения (стр.2 Приложения 3), при сопоставительном анализе заявляемого устройства и противопоставляемого

прибора ИСО-1И(ц), лицо, подавшее возражение, исключило “слова и фразы, которые не определяют уровень новизны устройства”.

Сравнение всей совокупности признаков устройства ИСО-1И(ц), приведенных в источнике информации [1], и устройства по оспариваемому патенту показало, что в устройстве ИСО-1И(ц) отсутствуют следующие признаки, присутствующие в формуле изобретения по данному патенту: дополнительный источник тока, нормирующий усилитель, токовый шунт, токовое реле, блок управления, высоковольтный импульсный источник, который заряжается до потенциала, величина которого выше наведенного потенциала (из описания оспариваемого патента известно, что эта величина равна 600В) и разряжается до некоторой заданной величины, также превышающей наведенный потенциал (из описания оспариваемого патента – 450В).

Таким образом, отсутствуют основания для признания изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности “новизна”.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень” и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, установлено следующее.

Как следует из материалов возражения, наиболее близким аналогом устройства по оспариваемому патенту лицо, подавшее возражение, считает устройство ИСО-1И(ц), описанное в источнике информации [1].

Анализ материалов оспариваемого патента и доводов возражения показал, что устройство ИСО-1И(ц), также как и оспариваемое решение, содержит емкость, которая заряжается до некоторого потенциала, и разряжается через электронный ключ в нагрузку, определяется время падения исходного потенциала до некоторой заданной величины, при этом время падения пересчитывается в величину сопротивления опоры и выводится на блок индикации. Как было отмечено выше, при определении соответствия устройства по оспариваемому патенту условию

патентоспособности “новизна”, данное устройство отличается от устройства ИСО-1И(ц), описанного в источнике информации [1], следующей совокупностью отличительных признаков: дополнительный источник тока, нормирующий усилитель, токовый шунт, токовое реле, блок управления, высоковольтный импульсный источник, который заряжается до потенциала, величина которого выше наведенного потенциала (из описания оспариваемого патента известно, что эта величина равна 600В) и разряжается до некоторой заданной величины, также превышающей наведенный потенциал (из описания оспариваемого патента – 450В). При этом в возражении не представлены другие источники информации, кроме [1], которые могли быть приняты к рассмотрению и которые содержат данные отличительные признаки.

Таким образом, отсутствуют основания для признания изобретения по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам приняла решение:

отказать в удовлетворении возражения от 17.09.2008, патент Российской Федерации на изобретение № 2309060 оставить в силе.