

**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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 03.04.2018 от Общества с ограниченной ответственностью "Научно-производственное предприятие "Авис" (далее – лицо, подавшее возражение), против действия на территории Российской Федерации евразийского патента на изобретение № 023228, при этом установлено следующее.

Евразийский патент № 023228 выдан по заявке ЕА-201300403 с приоритетом от 04.04.2013 на группу изобретений «Птицезащитное устройство для линии электропередачи с подвесными изоляторами и линия электропередачи, снабженная такими устройствами». Обладателем исключительных прав является Акционерное общество "НПО "Изолятор" (далее – патентообладатель). Оспариваемый патент действует со следующей формулой, характеризующей группу изобретений:

«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, от птиц и/или продуктов 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 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 действия на территории Российской Федерации данного евразийского патента в соответствии с пунктом 1 статьи 13 Евразийской Патентной Конвенции от 09.09.1994, ратифицированной Российской Федерацией Федеральным законом от 01.06.1995 № 85-ФЗ и вступившей в силу для Российской Федерации с 27.09.1995 (далее – Конвенция), и пунктом 1 Правила 54 Патентной инструкции к Евразийской патентной конвенции, утверждённой Административным советом Евразийской патентной организации на втором (первом очередном) заседании 01.12.1995 (далее – Патентная инструкция), поступило возражение, мотивированное несоответствием группы изобретений по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В подтверждение данных доводов в возражении приведены следующие источники информации:

- патентный документ №000522610-0001, регистрация 04.05.2006 (далее – [1]);
- каталог «Специальные птицезащитные устройства ПЗУ-6-10кВ» ООО «Эко-Ниокр», Ульяновск, 2012 г (далее – [2]);
- патент Российской Федерации № 117047 У8, опубл. 10.06.2012 (далее – [3]);
- патент Российской Федерации № 2503178 С1, опубл. 10.01.2014 (далее – [4]);
- патент Российской Федерации № 2542355 С1, опубл. 10.01.2014, приоритет 02.04.2013 (далее – [5]);

- патент Германии № 9414366.8 U1, опубликованный 27.10.1994 (далее – [6]);
- авторское свидетельство СССР №1737593 А1, опубл. 30.05.1992 (далее – [7]).

Дополнительно лицом, подавшим возражение, приводятся доводы в отношении того, что отдельные признаки формулы, характеризующей группу изобретений по оспариваемому патенту, не являются существенности для достижения технического результата, указанного в описании к этому патенту.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого на заседании коллегии, состоявшемся 06.12.2018, поступил отзыв на данное возражение, в котором патентообладатель выражает несогласие со сделанными в возражении выводами.

В отзыве патентообладатель отмечает, что ни патент [5], ни заявка, по которой данный патент [5] был выдан, не могут быть включены в уровень техники в отношении оспариваемого патента.

В отзыве также выражается несогласие с отнесением в возражении к несущественным ряду признаков вышеприведенной формулы. При этом патентообладатель приводит утверждение о том, что проверка патентоспособности изобретений должна проводится в отношении полной совокупности признаков независимых пунктов формулы, без разделения их на существенные и несущественные.

Также патентообладатель приводит утверждение о том, что из источников информации, представленных с возражением, не известны все признаки изобретений по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи (04.04.2013) евразийской заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для проверки патентоспособности

запатентованной группы изобретений включает упомянутые Конвенцию и Патентную инструкцию.

Согласно пункту 1 статьи 13 Конвенции любой спор, касающийся действительности евразийского патента в конкретном Договаривающемся Государстве или нарушения евразийского патента в конкретном Договаривающемся Государстве, разрешается национальными судами или другими компетентными органами этого государства на основании настоящей Конвенции и Патентной инструкции. Решение имеет силу лишь на территории Договаривающегося Государства.

В соответствии со статьей 6 Конвенции Евразийское ведомство выдает евразийский патент на изобретение, которое является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 1 правила 3 Патентной инструкции изобретение признается новым, если оно не является частью предшествующего уровня техники. Объекты, являющиеся частью предшествующего уровня техники, для определения новизны изобретения могут учитываться лишь отдельно.

Предшествующий уровень техники включает все сведения, ставшие общедоступными в мире до даты подачи евразийской заявки, а если испрошен приоритет, - до даты ее приоритета.

Для целей проверки новизны изобретения предшествующий уровень техники включает также содержание любой заявки на выдачу евразийского патента в той редакции, в которой она была подана на дату ее подачи, при условии, что эта заявка или выданный по ней евразийский патент впоследствии будут опубликованы в установленном порядке и что дата подачи такой заявки или, если испрошен приоритет, дата ее приоритета предшествует соответствующей дате, указанной в абзаце третьем настоящего пункта..

Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста очевидным образом не следует из предшествующего уровня техники.

Согласно пункту 2 правила 47 Патентной инструкции при проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "новизна"

устанавливается, является ли заявленное изобретение частью предшествующего уровня техники.

Изобретение не признается соответствующим условиям новизны, если в предшествующем уровне техники выявлены сведения об объекте, который имеет технические признаки, идентичные всем техническим признакам изобретения, содержащимся в независимом пункте формулы изобретения.

При проверке соответствия заявленного изобретения условию патентоспособности "изобретательский уровень" определяется, является ли заявленное изобретение очевидным для специалиста, исходя из предшествующего уровня техники.

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

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, показал следующее.

Патент Российской Федерации [5] был опубликован позже даты приоритета группы изобретений по оспариваемому патенту. То есть, в данном случае, патент [5] не может быть включен в предшествующий уровень техники с даты его публикации. При этом, несмотря на то, что изобретение по патенту [5] имеет более ранний приоритет, его содержание также не может быть включено в предшествующий уровень техники и с даты его приоритета, т.к. пункт 1 правила 3 Патентной инструкции позволяет использовать для проверки новизны с даты приоритета только содержание заявок на выдачу евразийского патента, а патент [5] не является евразийским патентом.

Таким образом, сведения, содержащиеся в материалах патента [5], не могут быть использованы для целей оценки соответствия группы изобретений по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

В отношении источников информации [1] – [4] и [6] – [7] следует отметить, что в них ни в совокупности, ни по отдельности, не содержится сведений об известности всех признаков независимого пункта 1 вышеприведенной формулы, а, следовательно, и независимого пункта 21, который в виде ссылки включает в себя признаки упомянутого пункта 1. В частности, указанные источники информации не содержат сведений об известности признаков, характеризующих то, что «... 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 ...».

Констатация вышесказанного позволяет сделать вывод о том, что возражение не содержит оснований для признания непатентоспособными группы изобретений по оспариваемому патенту.

Дополнительно следует отметить, что доводы лица, подавшего возражение, об отсутствии влияния отдельных признаков вышеприведенной формулы на указанный в описании к оспариваемому патенту технический результат, не оказывают влияния на сделанный вывод.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.04.2018, действие евразийского патента на изобретение № 023228 на территории Российской Федерации оставить в силе.**