

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 поступившее 28.02.2019 возражение ООО «Энерготрансизолятор» (далее - лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2511109, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2511109 на изобретение «Птицезащитный изолятор» был выдан по заявке № 2011135825/07 с приоритетом от 29.08.2011 на имя ЗАО "НПО "Изолятор". Патент действует со следующей формулой:

«1. Изолятор, содержащий изоляционный элемент, оконцеватели и, по меньшей мере, одну юбку, выполненную из диэлектрика, установленную на изоляционном элементе, проходящую вдоль и/или вокруг продольной оси изолятора и закрывающую, по меньшей мере, часть боковой поверхности оконцевателя.

2. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что юбка установлена на изоляционном элементе съемным образом.

3. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что юбка установлена на изоляционном элементе несъемным образом.

4. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что выполнен с использованием полимерных материалов.

5. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что юбка выполнена с использованием полимерного материала.

6. Изолятор по п.5, отличающийся тем, что юбка выполнена с использованием эластичного материала

7. Изолятор по п.6, отличающийся тем, что юбка выполнена с использованием силиконовой резины.

8. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что юбка имеет коническую форму.

9. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что юбка имеет наплыв на оконцеватель.

10. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что юбка закрывает часть провода или несущей конструкции, к которой прикреплен оконцеватель.

11. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что сумма длины изоляционного элемента от места установки юбки до противоположного оконцевателя или до места установки второй юбки и длин установленных на изоляторах юбок в продольном направлении изолятора по существу равна или превышает размах крыльев птиц, населяющих местность, в которой используется настоящий изолятор.

12. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что содержит, по меньшей мере, две юбки, причем расстояние между юбками составляет у их оснований не более 25 мм.»

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

В подтверждение данного мнения лицом, подавшим возражение, представлены следующие материалы (копии):

- патент US 4355200, опубликован 19.10.1982 (далее – [1]);
- патент US 3898372, опубликован 05.08.1975 (далее – [2]);
- патент US 6065207, опубликован 23.05.2000 (далее – [3]);
- заявка на патент JP 2007045368, опубликован 22.02.2007 (далее – [4]);
- патент GB 292854, опубликован 28.06.1928 (далее – [5]).

В возражении отмечено:

- все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, присущи каждому из решений, известных из патентов [1], [2];

- все признаки, содержащиеся в независимом пункте 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, известны из источников информации [1]-[5] в совокупности;

- признаки зависимых пунктов 2-8 формулы изобретения по оспариваемому патенту известны из патентов [1], [2].

Кроме того, в возражении отмечено, что признак независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующий прохождение юбки вдоль или вокруг оси изолятора, является неясным ввиду того, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о его реализации.

В свою очередь, от лица, подавшего возражение, 23.05.2019 и 26.07.2019 поступили дополнения к возражению.

В данных дополнениях отмечено:

- признаки зависимых пунктов 2-11 известны из источников информации [2]-[4];

- признаки зависимого пункта 12 формулы изобретения по оспариваемому патенту обусловлены выбором оптимальных значений параметров.

При этом с данными дополнениями представлены следующие материалы:

- справочная информация об определении термина «юбка» из интернет-ресурсов <https://slovar.cc/>, <http://slovariki.org/>, <https://ushakovdictionary.ru/> (далее – [6]);

- заявка на патент JP 1993-12943, опубликована 22.01.1993 (далее – [7]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 20.05.2019, 23.05.2019, 30.09.2019, 26.12.2019 поступил отзыв на указанное возражение и дополнения к нему.

В отзыве и дополнениях к нему отмечено, что в источниках информации [1]-[5] отсутствуют сведения о следующих признаках независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, а именно:

- закрывании юбкой, по меньшей мере, части боковой поверхности оконцевателя;

- установке юбки на изоляционном элементе;

- выполнении юбки из диэлектрика.

Также с отзывом и дополнениями к нему представлены следующие материалы:

- ГОСТ 27744-88, дата введения 01.07.1989 (далее – [8]);

- сведения из Международного электротехнического словаря <http://www.electropedia.org/> (далее – [9]);

- «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000. стр. 593, 897 (далее – [10]);

- перевод публикации заявки [4] (далее – [11]);

- «Полный англо-русский русско-английский словарь», В.К. Мюллер, Москва, издательство «Эксмо», 2013, стр. 211 (далее – [12]);

- «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 652 (далее – [13]).

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

С учетом даты подачи заявки (29.08.2011), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи упомянутой заявки? и 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 29.10.2008 №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 включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 10.7.4.3.(1.1) Регламента ИЗ сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся

при осуществлении способа или при изготовлении либо использовании продукта, в том числе при использовании продукта, полученного непосредственно способом, воплощающим изобретение.

Согласно пункту 24.5.(2) Регламента ИЗ в том случае, когда в формуле содержится признак, выраженный альтернативными понятиями, проверка патентоспособности проводится в отношении каждой совокупности признаков, включающие одно из таких понятий.

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

Согласно пункту 24.5.3.(7) Регламента ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу изобретения в случае, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительными полностью, а при их внесении - может быть признан недействительным частично. Указанные изменения должны соответствовать изменениям формулы изобретения, которые предусмотрены правилами составления подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, действовавшими на дату подачи заявки.

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.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из патента [1] известен изолятор (см. пункт 1 формулы). Данный изолятор содержит изоляционный элемент (см. колонка 2 строки 62-66, фиг. 2), оконцеватель, юбку из непроводящего эластомера (диэлектрика), установленную на изоляционном элементе (см. колонка 2 строки 47-52, 62-66, колонка 3 51-62, фиг. 3). При этом указанная юбка проходит вдоль и вокруг продольной оси изолятора и закрывает часть боковой поверхности оконцевателя (см. фиг. 3).

В отношении признаков независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующих такие альтернативные варианты, как прохождение юбки вдоль или вокруг продольной оси изолятора, необходимо отметить следующее.

В описании и чертежах (стр. 4 абзац 1, фиг. 2-5) содержатся исчерпывающие сведения, позволяющие специалисту в данной области техники, реализовать указанные альтернативы.

Однако, необходимо обратить внимание, что данные альтернативы также известны из патента [1] (см. фиг. 3).

Таким образом, решению, известному из патента [1], присущи все признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие признать решение по независимому пункту 1 формулы изобретения по

оспариваемому патенту, несоответствующим условию патентоспособности «новизна».

С учетом сделанных выше выводов источники информации [2] – [5] не анализировались в отношении несоответствия решения по независимому пункту 1 формулы изобретения условиям патентоспособности «новизна».

В свою очередь, следует отметить, что признаки зависимых пунктов 3-6, 8, 9 формулы изобретения по оспариваемому патенту также известны из патента [1] (см. колонка 2 строки 32-32, колонка 3 строки 51-62, фиг. 3).

Анализ доводов сторон, касающихся оценки условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Ввиду сделанного выше вывода о несоответствии решения по независимому пункту 1 формулы, а также зависимым пунктам 3-6, 8, 9 формулы изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», целесообразность анализа их соответствия условию патентоспособности «изобретательский уровень» отсутствует.

В свою очередь, в отношении зависимых пунктов 2, 7, 10-12 формулы изобретения по оспариваемому патенту необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 3 абзац 7) техническими результатами, на достижение которых направлено решения по этому патенту, являются защита птицы от поражения электрическим током и защита установки от повреждения ее частей, т.е. снижение вероятности таких событий без использования дополнительных устройств защиты птиц, и при этом монтажная (строительная) длина изолятора, измеренная как расстояние между монтажными оконечными устройствами, не изменилась.

В свою очередь, признаки зависимых пунктов 2, 7 формулы изобретения по оспариваемому патенту не являются существенными ввиду того, что в описании к оспариваемому патенту отсутствуют сведения о причинно-следственной связи между данными признаками и упомянутыми техническими результатами (см. пункт 24.5.3.(7) Регламента ИЗ).

При этом следует отметить, что из патента [2] известны признаки зависимого пункта 2 формулы изобретения по оспариваемому патенту (см. колонка 3 абзацы 3, 9).

Также из патента [3] известны признаки зависимого пункта 7 (см. колонка 3 абзац 2 снизу).

В отношении признаков зависимого пункта 10 формулы изобретения по оспариваемому патенту следует отметить, что они являются существенными ввиду того в описании к оспариваемому патенту содержатся сведения о причинно-следственной связи между данными признаками и одним из упомянутых технических результатов, а именно защиты птиц от поражения электрическим током и защита установки от повреждения ее частей без использования дополнительных устройств защиты птиц (см. стр. 4 абзац 3).

При этом из публикации заявки [4] известен альтернативный вариант зависимого пункта 10 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующий закрывание юбкой части несущей конструкции, к которой прикреплен оконцеватель (см. абзац [0033], фиг. 7) для защиты птиц от поражения электрическим током и защита установки от повреждения ее частей без использования дополнительных устройств защиты птиц (см. абзац [0033]).

Однако, было установлено, что в источниках информации [1]-[5] отсутствуют сведения о признаках зависимых пунктов 11-12 формулы изобретения по оспариваемому патенту, а также альтернативный вариант зависимого пункта 10 этой формулы, характеризующий закрывание юбкой части провода.

При этом в отношении доводов возражения, касающихся признаков зависимого пункта 12 формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующих наличие в изоляторе, по меньшей мере, двух юбок, причем расстояние между юбками составляет у их оснований не более 25 мм, необходимо отметить следующее.

В возражении не представлено сведений из уровня техники, позволяющих однозначно установить связь между признаками данного зависимого пункта с какой-либо известной зависимостью и/или закономерностью, которая позволила бы прийти к выводу о том, что данные признаки могут быть получены выбором оптимальных или рабочих значений параметров, основанных на таких зависимостях и/или закономерностях (см. пункт 24.5.3.(3) Регламента ИЗ).

В свою очередь, патентообладатель 30.09.2019 на основании пункта 4.9 Правил ППС представил уточненную формулу изобретения по оспариваемому патенту, скорректированную путем включения в независимый пункт 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту признаков из пункта 12 вышеприведенной формулы.

При этом зависимые пункты 2-11 указанной формулы остались без изменений.

Данная уточненная формула изобретения по оспариваемому патенту была принята коллегией к рассмотрению.

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

По результатам проведенного поиска 14.11.2019 был представлен отчет о поиске и заключение по результатам указанного поиска, согласно которым изобретение по уточненной патентообладателем формуле удовлетворяет всем условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 1350 Кодекса.

В отношении представленной лицом, подавшим возражение, справочной информации [6] об определении термина «юбка» следует отметить, что данная информация приведена для сведения.

В отношении представленного с дополнительными материалами к возражению публикации заявки JP 1993-12943 [7] следует отметить, что она вошла в отчет о вышеуказанном поиске, на основании которого, как указано

выше, сделано заключение о патентоспособности изобретения, охарактеризованного уточненной формулой.

В отношении представленных патентообладателем источников информации [8]-[10], [12], [13] следует отметить, что содержащаяся в них информация об определениях терминов «юбка», «изоляционное тело», «наплыв», «покрытие», «покрыть», «покрывать», «крышка», «обертка», «обшивка» не опровергает сделанные выше выводы.

Что касается представленного патентообладателем перевода [11], то в отношении него следует отметить, что содержащиеся в нем сведения не опровергает сделанные выше выводы.

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

удовлетворить возражение, поступившее 28.02.2019, патент Российской Федерации на изобретение № 2511109 признать недействительным частично и выдать новый патент на изобретение с формулой, представленной патентообладателем 30.09.2019.

(21) 2011135825/07

(51) МПК

H01B 17/02 (2006.01)

(57)

1. Изолятор, содержащий изоляционный элемент, оконцеватели и, по меньшей мере, одну юбку, выполненную из диэлектрика, установленную на изоляционном элементе, проходящую вдоль и/или вокруг продольной оси изолятора и закрывающую, по меньшей мере, часть боковой поверхности оконцевателя, изолятор содержит, по меньшей мере, две юбки, причем расстояние между юбками составляет у их оснований не более 25 мм.

2. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что юбка установлена на изоляционном элементе съемным образом.

3. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что юбка установлена на изоляционном элементе несъемным образом.

4. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что выполнен с использованием полимерных материалов.

5. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что юбка выполнена с использованием полимерного материала.

6. Изолятор по п.5, отличающийся тем, что юбка выполнена с использованием эластичного материала

7. Изолятор по п.6, отличающийся тем, что юбка выполнена с использованием силиконовой резины.

8. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что юбка имеет коническую форму.

9. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что юбка имеет наплыв на оконцеватель.

10. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что юбка закрывает часть провода или несущей конструкции, к которой прикреплен оконцеватель.

11. Изолятор по п.1, отличающийся тем, что сумма длины изоляционного элемента от места установки юбки до противоположного оконцевателя или до места установки второй юбки и длин установленных на изоляторах юбок в продольном направлении изолятора по существу равна или превышает размах крыльев птиц, населяющих местность, в которой используется настоящий изолятор.

(56) SU 1704211 A1, 07.01.1992
RU 2392678 C1, 20.06.2010
RU 2305337 C1, 27.08.2007
JP 7249330 A, 26.09.1995
CN 1296269 A, 23.05.2001
US 4355200 A, 19.10.1982
US 3898372 A, 05.08.1975
JP 2007045368 A, 22.02.2007
JP H0512943 A, 22.01.1993
SU 1704211 A1, 07.01.1992

Примечание: при публикации сведений о выдаче патента будут использованы описание и чертежи в первоначальной редакции заявителя.