

**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 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Чижовой Анастасии Сергеевны (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 12.09.2022, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2710687, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №2710687 на изобретение «Штыревой линейный изолятор», исключительное право на которое принадлежит ООО «ИНСТА» (далее – патентообладатель), выдан по заявке №2010126754/07 с приоритетом от 01.07.2010 со следующей формулой:

«Штыревой линейный изолятор, содержащий по меньшей мере две концентрично установленные и соединенные между собой внутреннюю и внешнюю изоляционные детали, отличающийся тем, что внутренняя изоляционная деталь, образующая силовой узел для крепления изолятора на штыре опоры и провода на изоляторе, выполнена из электроизоляционного стекла,

или из электротехнического фарфора, или из конструкционной пластмассы с головкой, имеющей кольцевую и верхнюю диаметрально расположенную канавки, предназначенные для крепления провода, и резьбовое отверстие под штырь, при этом внешняя изоляционная деталь, выполненная колоколообразной или конусообразной формы из полимерного гидрофобного материала, жестко закреплена на внутренней изоляционной детали посредством клеевой прослойки или посредством отформования непосредственно на установленной в пресс-форме внутренней изоляционной детали, предварительно покрытой связующим веществом в зоне контакта обеих деталей, посредством подачи в упомянутую пресс-форму под давлением кремнийорганической смеси и ее вулканизации».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что документы заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

В возражении отмечено, что формула изобретения должна быть полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение должно быть раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны должен быть подтвержден описанием.

Вместе с тем, лицо, подавшее возражение, обращает внимание, что для характеристики устройств используются такие признаки, как:

- наличие конструктивного (конструктивных) элемента (элементов);
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента (элементов) или устройства в целом, в частности геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента (элементов) и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент (элементы) или устройство в

целом.

Лицо, подавшее возражение, считает, что признаки формулы «отформование непосредственно на установленной в пресс-форме внутренней изоляционной детали»; «покрытие связующим веществом в зоне контакта обеих деталей»; «подача в пресс-форму под давлением кремнийорганической смеси»; «пресс-форма», не являются признаками устройства, а являются характеристиками способа изготовления изделия и не должны были быть включены в формулу изобретения. С учетом вышеуказанного, лицо, подавшее возражение, делает вывод, что решение по оспариваемому патенту «не соответствует условию раскрытия сущности изобретения».

В подтверждение своих доводов к возражению были приложены:

- заключение Эксперта Штылькова В.В. от 07.02.2022 по делу № А68-6486/2018 по заявлению ООО «ИНСТА» к АО «ТАИЗ» и ООО «ТАИЗ» о запрете использовать изобретение по оспариваемому патенту (далее – [1]).

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

Патентообладатель, ознакомленный с доводами возражения, 26.10.2022 представил отзыв по мотивам возражения, а 31.10.2022 дополнения к отзыву. Доводы патентообладателя сводятся к следующему.

В своих доводах патентообладатель отмечает, что положения статьи 1398 Кодекса в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, не содержат в качестве основания для признания патента недействительным «условие раскрытия сущности изобретения», а данное основание не отнесено к условиям патентоспособности изобретения.

Таким образом, как отмечает патентообладатель, ссылка лица, подавшего возражение, на статью 1398 Кодекса неправомерна, так как оспариваемый патент имеет более ранний приоритет (01.07.2010) и к нему не может быть применена

норма по подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Кодекса, в редакции, действующей с 01.10.2014.

Вместе с тем, патентообладатель отмечает, что согласно описанию к оспариваемому патенту была поставлена задача «разработки нового штыревого линейного изолятора, характеризующегося высокими влагоразрядными напряжениями по его поверхности при загрязнениях и одновременном обеспечении достаточной механической прочности в условиях эксплуатации», при этом в описании подробно раскрыты средства и методы, позволяющие создать устройство. В результате чего, патентообладатель делает вывод, что в описании раскрыто изобретение, охарактеризованное формулой оспариваемого патента, а описанием подтвержден объем правовой охраны, определяемый представленной формулой оспариваемого патента, и поэтому формула полностью основана на описании.

В отношении заключения [1] патентообладатель отмечает, что выводы эксперта, сделанные в рамках заключения, не могут быть признаны соотносимыми, поскольку результаты экспертизы в данном случае были получены при разрешении иных вопросов и не относились к оценке изобретения условиям патентоспособности.

К доводам отзыва было приложено решение Суда по интеллектуальным правам от 15.12.2020 по делу СИП-1098/2019 (далее – [2]).

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

С учетом даты подачи заявки (01.07.2010), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база включает Гражданский кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее – Кодекс), 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 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

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 подпунктом (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 10.8 Регламента формула изобретения должна выражать сущность изобретения, т.е. содержать совокупность его существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса Патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец может быть в течение срока его действия признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения, полезной модели или промышленного образца условиям патентоспособности, установленным настоящим Кодексом;

2) наличия в формуле изобретения или полезной модели либо в перечне существенных признаков промышленного образца, которые содержатся в решении о выдаче патента, признаков, отсутствовавших на дату подачи заявки в описании изобретения или полезной модели и в формуле изобретения или полезной модели (если заявка на изобретение или полезную модель на дату ее подачи содержала такую формулу) либо на изображениях изделия;

3) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту

же дату приоритета, с нарушением условий, предусмотренных статьей 1383 настоящего Кодекса;

4) выдачи патента с указанием в нем в качестве автора или патентообладателя лица, не являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом, или без указания в патенте в качестве автора или патентообладателя лица, являющегося таковым в соответствии с настоящим Кодексом.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия документов заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

Подача возражения была осуществлена в соответствии с требованиями Гражданского кодекса в редакции, вступившей в силу с 01.10.2014 (см. пункт 2 и подпункты 1, 2 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса).

Согласно подпункту 2 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса патент на изобретение действительно может быть признан недействительным полностью или частично, в частности, в случае несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Здесь необходимо отметить, что упомянутое в возражении нарушение требования подпункта 2 пункта 1 статьи 1398 Гражданского кодекса о необходимости раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для ее осуществления было введено в действие редакцией Гражданского кодекса от 01.10.2014, поэтому оно может быть применено в качестве основания для признания недействительными патентов, выданных по заявкам, поданным только после 01.10.2014. Однако, заявка, по которой был выдан оспариваемый патент, была подана 01.07.2010, и на эту дату действовал Кодекс иной редакции, которая не содержала положений о соблюдении введенного Гражданским кодексом требования о необходимости раскрытия сущности изобретения с полнотой,

достаточной для его осуществления.

Таким образом, вышеуказанный мотив возражения не может служить основанием для признания оспариваемого патента недействительным.

Вместе с тем, стоит отметить, что согласно подпункту (1.1) пункта 10.7.4.3 Регламента сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого изобретением технического результата.

Можно согласиться с доводами патентообладателя о том, что в описании к оспариваемому патенту была поставлена задача «разработки нового штыревого линейного изолятора, характеризующегося высокими влагоразрядными напряжениями по его поверхности при загрязнениях и одновременном обеспечении достаточной механической прочности в условиях эксплуатации. Указанный положительный технический результат был достигнут за счет новой совокупности существенных конструктивных признаков, перечисленных в формуле изобретения (см. с.5, строка 36 - с.6, строка 16 описания).

К существенным признакам оспариваемого патента относятся следующие признаки: штыревой линейный изолятор, содержащий, по меньшей мере, две концентрично установленные и соединенные между собой внутреннюю и внешнюю изоляционные детали; внутренняя изоляционная деталь, образующая силовой узел для крепления изолятора на штыре опоры и провода на изоляторе, выполнена из электроизоляционного стекла или из электротехнического фарфора или из конструкционной пластмассы с головкой, имеющей кольцевую и верхнюю диаметрально расположенную канавки, предназначенные для крепления провода, и резьбовое отверстие под штырь, при этом внешняя изоляционная деталь, выполненная колоколообразной или конусообразной формы из полимерного гидрофобного материала, жестко закреплена на внутренней изоляционной детали, поскольку они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно описанию «Внутренняя изоляционная деталь 1 определяет

электрическую прочность изолятора на пробой, а именно пробивное напряжение изолятора по кратчайшему пути между проводом 4, закрепленным в канавках 6 головки 5 и заземленным штырем 3, и механическую прочность изолятора при воздействии изгибающих механических нагрузок от провода 4. Внешняя изоляционная деталь 2, выполняется колоколообразной или конусообразной формы из полимерного гидрофобного материала, и она жестко фиксируется на внутренней изоляционной детали 1 либо выполняется заодно с ней. Внешняя изоляционная деталь 2 обеспечивает необходимую длину пути утечки электрического тока по поверхности изолятора между проводом 4 и штырем 3» (с.6, строки 35-46 описания). При этом в формуле изобретения приведены признаки, характеризующие форму выполнения жесткой связи между внешней и внутренней изоляционными деталями. В формуле также уточнены параметры выполнения связи, выполняемой посредством отформования.

Таким образом, в описании содержится причинно-следственная связь признаков с техническим результатом. Также следует отметить, что формула изобретения полностью основана на описании, т.е. характеризуемое ею изобретение раскрыто в описании, а определяемый формулой изобретения объем правовой охраны подтвержден описанием, при этом согласно сведениям, содержащимся в материалах оспариваемого патента, подробно раскрыты средства и методы позволяющие создать штыревой линейный изолятор.

В отношении заключения [1], представленного лицом, подавшим возражение, следует отметить, что выводы эксперта были сделаны при разрешении иных вопросов и не относились к оценке изобретения условиям патентоспособности.

Решение [2] представлено патентообладателем для сведения.

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

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 12.09.2022, патент Российской Федерации на изобретение №2710687 оставить в силе.**