

Приложение
к решению Федеральной службы
по интеллектуальной собственности

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 01.01.2008 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 ООО «ПЗВЛ» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 03.02.2023, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2673456, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2673456 «Антиприсадное устройство» выдан по заявке № 2017121685 с приоритетом от 21.06.2017. Обладателем исключительного права на данный патент является ООО «МЗВА-ЧЭМЗ» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Антиприсадное устройство, предназначенное для защиты гирлянд изоляторов воздушных линий электропередачи напряжением 6-1150 кВ, а также для защиты птиц от негативного воздействия самих воздушных линий электропередачи, установленное на траверсе, или на других элементах опоры, или на гирлянде изоляторов, или в непосредственной близости от гирлянды

изоляторов над ней и состоящее из по меньшей мере одного антиприсадного элемента и узла крепления, отличающееся тем, что антиприсадный элемент выполнен в виде состоящей по меньшей мере из одной детали тонкостенной оболочки с вершиной в точке и основанием в виде эллипса, или окружности, или многоугольника или в виде комбинации вышеназванных фигур, образованной вращением кривой, представляющей из себя горизонтальный или наклонный отрезок или часть окружности или комбинацию вышеназванных фигур у вершины, переходящих в участок гиперболы, или параболы, или прямой линии или комбинации вышеуказанных элементов вокруг основания, причем размер основания антиприсадного элемента в горизонтальной плоскости выбирается в диапазоне от 50 до 2500 мм, высота Н1 антиприсадного элемента - от 50 до 1500 мм, радиус R сферической части оболочки антиприсадного элемента - от 10 до 20000 мм, а высота Н2 всего устройства над траверсой опоры - от 100 до 2000 мм.

2. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что тонкостенная оболочка антиприсадного элемента изготовлена из полимерного материала.

3. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что тонкостенная оболочка антиприсадного элемента состоит из по меньшей мере двух одинаковых деталей, соединенных между собой посредством защелок.

4. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на антиприсадный элемент нанесена краска по меньшей мере одного цвета для защиты его от атмосферных воздействий, лучшей видимости и лучшего отпугивающего эффекта.

5. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что на антиприсадный элемент нанесены изображения, имеющие отпугивающий или предупреждающий эффект

6. Устройство по п. 1, отличающееся тем, что узел крепления выполнен регулируемым по высоте, позволяющим установить антиприсадный элемент на траверсе, других элементах опоры, гирлянде изоляторов и в непосредственной близости от гирлянды изоляторов над ней».

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 с возражением представлены следующие патентные документы:

- RU 156367 U1, опубл. 10.11.2015 (далее – [1]);
- RU 170595 U1, опубл. 02.05.2017 (далее – [2]);
- RU 2622884 C1, опубл. 21.06.2017 (далее – [3]).

В возражении отмечено, что в описании изобретения по оспариваемому патенту не указан технический результат. На основании этого техническая проблема может состоять в расширении арсенала средств определенного назначения, которая решается путем создания технического решения, альтернативного известному решению (создание варианта известного решения), либо состоять в создании средства определенного назначения впервые, при этом в качестве технического результата, обеспечиваемого таким изобретением, следует рассматривать реализацию изобретением указанного назначения.

По мнению лица, подавшего возражение, технический результат изобретения по оспариваемому патенту «состоит в расширении арсенала средств антиприсадного устройства».

В возражении обращается внимание на то, что следующие признаки независимого пункта 1 формулы изобретения по оспариваемому патенту не являются существенными:

- тонкостенная оболочка;
- основание в виде эллипса, или окружности, или многоугольника или в виде комбинации вышеназванных фигур;
- оболочка образована вращением кривой, представляющей из себя горизонтальный или наклонный отрезок или часть окружности или комбинацию вышеназванных фигур у вершины, переходящих в участок гиперболы, или

параболы, или прямой линии или комбинации вышеуказанных элементов вокруг основания;

- размер основания антиприсадного элемента в горизонтальной плоскости выбирается в диапазоне от 50 до 2500 мм, высота Н1 антиприсадного элемента - от 50 до 1500 мм;

- радиус R сферической части оболочки антиприсадного элемента – от 10 до 20000 мм, а высота Н2 всего устройства над траверсой опоры – от 100 до 2000 мм.

Упомянутые признаки являются несущественными, поскольку не являются необходимыми для реализации изобретением назначения, указанного в родовом понятии.

По мнению лица, подавшего возражение, проверка на соответствие условию патентоспособности изобретения «изобретательский уровень» должна проводиться в отношении технического решения, охарактеризованного совокупностью существенных признаков формулы.

В возражении указано, что из патентного документа [1] известно антиприсадное устройство, содержащее крепежный элемент в виде струбцины с болтом, и отпугивающий элемент выполнен в виде остrokонечного конусообразного колпака образованного вогнутой гиперболической кривой или любой другой подобной кривой. Антиприсадный элемент выполнен в виде состоящей, по меньшей мере, из одной детали оболочки с вершиной и основанием. Из патентного документа [2] известно устройство для защиты гирлянд изоляторов воздушных линий электропередачи 6-1150 кВ от продуктов жизнедеятельности птиц и птиц от негативного воздействия самой воздушной линии электропередачи, содержащий узел крепления и, по меньшей мере, один изготовленный составным антиприсадный элемент, выполненный в виде пирамидальной оболочки. Антиприсадный элемент в виде оболочки содержит вершину и основание. Из патентного документа [3] известно устройство для исключения возможности посадки и гнездования птиц на траверсах опор воздушных линий электропередачи состоящее из антиприсадного элемента и

узла крепления. Антиприсадный элемент выполнен в виде крышки конусообразной формы. Антиприсадный элемент содержит вершину и основание.

По мнению лица, подавшего возражение, из патентных документов [1]-[3] известны все существенные признаки формулы, характеризующие и обеспечивающие реализацию назначения изобретения по оспариваемому патенту.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 17.03.2023 представил отзыв по мотивам возражения, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

По мнению патентообладателя, выводы лица, подавшего возражение, в отношении изобретения по оспариваемому патенту неправомерны, так как не основаны на нормативных документах, регламентирующих проверку изобретений на соответствие условию патентоспособности «изобретательский уровень». Лицом, подавшим возражение, не выполнен ни один из этапов проверки изобретательского уровня: не определен наиболее близкий аналог изобретения; не выявлены признаки, которыми изобретение по оспариваемому патенту, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога; не выявлены из уровня техники решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту; не проведен анализ уровня техники, в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту, на указанный технический результат.

В отзыве подчеркнуто, что при проверке изобретательского уровня, выявляются признаки, которыми изобретение по оспариваемому патенту, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительные признаки), то есть сравнительный анализ должен быть осуществлен в отношении всей совокупности признаков независимого пункта формулы.

По мнению патентообладателя изобретение по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [1] тем, что антиприсадное устройство предназначено для защиты гирлянд изоляторов воздушных линий электропередачи напряжением 6-1150 кВ и установлено на элементах опоры, или на гирлянде изоляторов, или в непосредственной близости от гирлянды изоляторов над ней. Антиприсадный элемент выполнен в виде состоящей, по меньшей мере, из одной детали тонкостенной оболочки с вершиной в точке и основанием в виде эллипса, или многоугольника, или в виде комбинации эллипса, окружности и многоугольника, образованной вращением кривой, представляющей из себя горизонтальный или наклонный отрезок или часть окружности или комбинации вышеназванных фигур у вершины, переходящих в участок гиперболы, или параболы, или прямой линии или комбинации вышеуказанных элементов вокруг основания. Причем радиус R сферической части оболочки антиприсадного элемента - от 10 до 20000 мм, а высота H_2 всего устройства над траверсой опоры - от 100 до 2000 мм.

Изобретение по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [2] тем, что антиприсадное устройство установлено на гирлянде изоляторов, или в непосредственной близости от гирлянды изоляторов над ней. Антиприсадный элемент выполнен в виде состоящей, по меньшей мере, из одной детали тонкостенной оболочки с вершиной в точке и основанием в виде эллипса, или окружности, или многоугольника или в виде комбинации вышеназванных фигур, образованной вращением кривой, представляющей из себя горизонтальный или наклонный отрезок или часть окружности или комбинацию вышеназванных фигур у вершины, переходящих в участок гиперболы, или параболы, или прямой линии или комбинации вышеуказанных элементов вокруг основания. Причем размер основания антиприсадного элемента в горизонтальной плоскости выбирается в диапазоне от 50 до 2500 мм, высота H_1 антиприсадного элемента - от 50 до 1500 мм, радиус R сферической части оболочки антиприсадного элемента - от 10

до 20000 мм, а высота Н2 всего устройства над траверсой опоры - от 100 до 2000 мм.

Изобретение по оспариваемому патенту отличается от технического решения по патентному документу [3] тем, что антиприсадное устройство предназначено для защиты гирлянд изоляторов воздушных линий электропередачи и установлено на элементах опоры, или на гирлянде изоляторов, или в непосредственной близости от гирлянды изоляторов над ней. Антиприсадный элемент выполнен с основанием в виде эллипса, или многоугольника или в виде комбинации эллипса, окружности и многоугольника, тонкостенная оболочка антиприсадного элемента образована вращением кривой, представляющей из себя горизонтальный или наклонный отрезок или часть окружности или комбинацию вышеназванных фигур у вершины оболочки, переходящих в участок гиперболы, или параболы, или прямой линии или комбинации вышеуказанных элементов вокруг основания. Причем радиус R сферической части оболочки антиприсадного элемента - от 10 до 20000 мм, а высота Н2 всего устройства над траверсой опоры - от 100 до 2000 мм.

В отзыве указано, что из описания изобретения к оспариваемому патенту следует, что техническими результатами изобретения являются: исключение прикосновения птиц к токоведущим элементам, их посадки и гнездования, предотвращение ранения или гибели птиц в случае попыток посадки, противостояние атмосферным воздействиям, улучшение видимости и создание отпугивающего эффекта для птиц.

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

С учетом даты подачи заявки (21.06.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от

25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее - Правила), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее – Требования) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем, утвержденный приказом Министерства экономического развития РФ от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 №42800 (далее – Порядок).

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 3 статьи 1350 Кодекса раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором изобретения, заявителем либо любым получившим от них прямо или косвенно эту информацию лицом (в том числе в результате экспонирования изобретения на выставке), вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными, не является обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, при условии, что заявка на выдачу патента на изобретение подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев со дня раскрытия информации. Бремя доказывания того, что обстоятельства, в силу которых раскрытие информации не препятствует признанию патентоспособности изобретения, имели место, лежит на заявителе.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом

содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 75 Правил при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. 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 76 Правил проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения в соответствии с пунктом 35 Требований к документам заявки;

- 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 заявленного изобретения;

- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, если в ходе проверки не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния этих отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 11 Порядка общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться.

Согласно пункту 12 датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования.

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

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Патентный документ [1] опубликован 10.11.2015, патентный документ [2] опубликован 02.05.2017, т.е. до даты приоритета (21.06.2017) оспариваемого патента.

Таким образом, информация, содержащаяся в патентных документах [1] и [2], может быть включена в общедоступные сведения (см. процитированные выше пункты 11 и 12 Порядка).

Вместе с тем, анализ патентного документа [2] показал, что на дату рассмотрения возражения обладателем исключительного права на данный патент является ООО «МЗВА-ЧЭМЗ». Сведения об изменении наименования патентообладателя внесены в Государственный реестр 17.02.2023, бюл. № 5. Однако заявителем по заявке, по которой выдан патент [2], являлось ООО «МЗВА», т.е. то же лицо, что заявитель по оспариваемому патенту. Сведения об изменении наименования патентообладателя (было ООО «МЗВА» стало ООО «МЗВА-ЧЭМЗ») по оспариваемому патенту внесены в Государственный реестр 14.02.2023, бюл. № 5. В состав авторов изобретения по оспариваемому патенту входят авторы полезной модели по патенту [2], а именно, Карасев Николай Алексеевич и Юданов Евгений Алексеевич.

Следовательно, раскрытие информации, относящейся к изобретению по оспариваемому патенту, осуществлено лицом, получившим эту информацию от заявителя, вследствие чего сведения о сущности изобретения стали общедоступными 02.05.2017. Однако это не является обстоятельством,

препятствующим признанию патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту, поскольку заявка на выдачу оспариваемого патента подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 21.06.2017, т.е. в течение шести месяцев со дня раскрытия информации (см. процитированный выше пункт 3 статьи 1350 Кодекса).

Патентный документ [3] опубликован 21.06.2017, т.е. на дату приоритета (21.06.2017) оспариваемого патента. Следовательно, информация, содержащаяся в патентном документе [3], не может быть включена в уровень техники, поскольку она не была общедоступна до даты приоритета оспариваемого патента (см. процитированные выше пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункты 11 и 12 Порядка).

На основании изложенного информация о технических решениях, содержащаяся в патентных документах [2] и [3], не может быть использована для проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Проверка соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» проводится в соответствии с процитированным выше пунктом 76 Правил.

Техническое решение по патентному документу [1] имеет то же назначение, что и изобретение по оспариваемому патенту, следовательно, оно может быть выбрано в качестве ближайшего аналога.

Из патентного документа [1] (см. описание, формулу и графические материалы) известно антиприсадное устройство, предназначенное для защиты опоры воздушных линий электропередачи от посадки птиц, установленное на траверсе, состоящее из одного антиприсадного элемента и узла крепления. Антиприсадный элемент выполнен в виде одной детали с вершиной в точке и основанием в виде окружности, образованной вращением вогнутой гиперболической кривой вокруг основания. Размер основания антиприсадного элемента в горизонтальной плоскости выбирается в диапазоне от 300 до 500 мм, высота Н1 антиприсадного элемента - от 300 до 500 мм.

Изобретение по оспариваемому патенту отличается от ближайшего аналога по патентному документу [1], по меньшей мере, следующими признаками:

- антиприсадное устройство предназначено для защиты гирлянд изоляторов воздушных линий электропередачи напряжением 6-1150 кВ, а также для защиты птиц от негативного воздействия самих воздушных линий электропередачи, установленное на гирлянде изоляторов или в непосредственной близости от гирлянды изоляторов над ней;

- антиприсадный элемент выполнен в виде состоящей, по меньшей мере, из одной детали тонкостенной оболочки с вершиной в точке и основанием в виде эллипса, или многоугольника или в виде комбинации вышеназванных фигур, образованной вращением кривой, представляющей из себя горизонтальный или наклонный отрезок или часть окружности или комбинацию вышеназванных фигур у вершины, переходящих в участок гиперболы, или параболы, или прямой линии или комбинации вышеуказанных элементов вокруг основания

- радиус R сферической части оболочки антиприсадного элемента выбирается в диапазоне от 10 до 20000 мм, а высота H_2 всего устройства над траверсой опоры - от 100 до 2000 мм.

Выявление из уровня техники, содержащегося в возражении, решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по оспариваемому патенту, не представляется возможным, поскольку, по основаниям, изложенным выше, технические решения по патентным документам [2] и [3], не могут быть использованы для проверки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Таким образом, изобретение по оспариваемому патенту признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, содержащегося в возражении, так как не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками (см. процитированный выше пункт 76 Правил).

Что касается довода возражения о том, что проверка на соответствие изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» должна

проводиться в отношении технического решения, охарактеризованного совокупностью существенных признаков формулы, то он не соответствует действительности. Проверка на соответствие изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» осуществляется в отношении всех признаков независимого пункта формулы (см. процитированный выше пункт 76 Правил).

На основании изложенного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать изобретение по оспариваемому патенту несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 03.02.2023, патент Российской Федерации на изобретение № 2673456 оставить в силе.