

**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, действовавшей на дату подачи возражения, 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 г. № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454, с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 23.11.2022 № 1140/646 (далее Правила ППС), рассмотрела возражение Акционерного общества «ЮМАТЕКС» (далее лицо, подавшее возражение), поступившее 05.09.2023, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2761335, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2761335 на изобретение «Замковое соединение шпунтовых элементов с уплотнением» выдан на имя Ядрихинского Дмитрия Борисовича (далее патентообладатель). Приоритет изобретения по указанному патенту установлен по дате подачи заявки № 2021114107 от 18.05.2021. Патент действует со следующей формулой:

«1. Замковое соединение шпунтовых элементов с уплотнением, включающее наружный охватывающий и внутренний охватываемый элементы, принадлежащие соответственно соседним шпунтовым элементам и установленные на одной оси с зазором между ними, в котором размещен гидроизоляционный уплотнитель, отличающееся тем, что в зазоре

искусственно создан канал с учетом его как можно более полного заполнения уплотнителем, который выполнен в виде отрезка профиля из гидрофильного материала, обладающего способностью увеличения объема при соприкосновении его с водой.

2. Замковое соединение по п.1, отличающееся тем, что гидроизоляционный уплотнитель плотно вставлен в этот канал между элементами замка, при этом по краям шпунтового элемента - в начале и в конце канала - он закреплен посредством утапливания в искусственно созданные углубления.

3. Замковое соединение по п.1, отличающееся тем, что уплотнитель закреплен в канале и углублениях с помощью клея.

4. Замковое соединение по п.1, отличающееся тем, что гидроизоляционный уплотнитель имеет круглое/овальное/квадратное/прямоугольное сечение, либо сечение сложной конфигурации».

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 упомянутого выше Гражданского кодекса Российской Федерации было подано возражение, мотивированное несоответствием изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены копии следующих материалов:

- патентный документ EP 2930274 A1, дата публикации 14.10.2015 (далее [1]);

- патентный документ EP 2930274 B1, дата публикации 01.06.2016 (далее [2]);

- патентный документ CN 205776159 U, дата публикации 07.12.2016 (далее [3]);

- патентный документ CN 205776158 U, дата публикации 07.12.2016 (далее [4]);

- патентный документ CN 106256965 A, дата публикации 28.12.2016 (далее [5]);

- ГОСТ Р 52664-2010 «Шпунт трубчатый сварной. Технические условия», М., Российский институт стандартизации, введен в действие 23.12.2010 (далее [6]);

- ГОСТ Р 53629-2009 «Шпунт и шпунт-сваи из стальных холодногнутох профилей. Технические условия», М., Стандартинформ, введен в действие 15.12.2009 (далее [7]);

- ГОСТ Р 57942-2017 «Шпунт композитный полимерный. Общие технические требования и методы испытаний», М., Стандартинформ, введен в действие 10.11.2017 (далее [8]);

- распечатки страниц из сети Интернет, содержащих словарно-справочные сведения, на 2 л. (далее [9]).

В отношении несоответствия решения по независимому пункту формулы изобретения оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» в возражении приведены следующие доводы.

По мнению лица, подавшего возражение, все признаки решения по независимому пункту формулы изобретения оспариваемого патента известны из патентных документов [1] и [2], которые, по сути, имеют идентичное содержание и характеризуют замковое соединение шпунтовых элементов с уплотнением.

Данный вывод сделан с учетом приведенного в возражении толкования терминов, сделанного на основании сведений из источников информации [6]-[9].

Кроме того, в возражении отмечено, что решениям, раскрытым в патентных документах [3]-[5], также присуща часть признаков оспариваемого решения, в частности признаков, характеризующих создание в зазоре канала и его заполнение уплотнителем.

В связи с этим в возражении сделан вывод о том, что решение по независимому пункту формулы изобретения оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Также в возражении приведены доводы о том, что признаки зависимых пунктов 2-4 известны из патентного документа [1].

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения и в корреспонденциях от 26.03.2024 и 01.04.2024 представил отзыв, в котором выразил несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

В отзыве указано, что из патентных документов [1] и [2] не известны признаки оспариваемого изобретения по независимому пункту формулы, касающиеся того, что гидроизоляционный уплотнитель выполнен в виде отрезка профиля, а также не известны признаки зависимых пунктов 2-4 формулы, касающиеся того, что по краям шпунтового элемента - в начале и в конце канала - гидроизоляционный уплотнитель закреплен посредством утапливания в искусственно созданные углубления, уплотнитель закреплен в канале и углублениях с помощью клея и гидроизоляционный уплотнитель имеет круглое/овальное/квадратное/прямоугольное сечение, либо сечение сложной конфигурации.

В подтверждение этого в отзыве приведена таблица 1, содержащая сравнительный анализ признаков оспариваемого решения и признаков, раскрытых в патентных документах [1] и [2].

Кроме того, в отзыве отмечено, что из патентных документов [3]-[5] также не известны все признаки решения, охарактеризованного в формуле изобретения оспариваемого патента.

В подтверждение этого в отзыве приведены таблицы 2-4, содержащие сравнительный анализ признаков оспариваемого решения и признаков, раскрытых в патентных документах [3]-[5].

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, из уровня техники не было известно средство, которому были бы присущи все признаки решения, охарактеризованные в независимом пункте формулы изобретения оспариваемого патента.

Кроме того, отмечено, что из представленного с возражением уровня техники не было известно средство, которому были бы присущи признаки изобретения, охарактеризованные в зависимых пунктах формулы.

При этом, по мнению патентообладателя, признаки зависимых пунктов формулы также влияют на возможность решения указанной в патенте технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, заключающегося в обеспечении надежной герметизации зазора в шпунтовом замке при простых его конструкции и выполнении, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным техническим результатом.

Таким образом, в отзыве сделан вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту не раскрыто в представленных с возражением материалах и, следовательно, соответствует условию патентоспособности «новизна».

В корреспонденции от 04.04.2024, а также на заседании, состоявшемся 05.04.2024, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы о несогласии с доводами патентообладателя.

С дополнительными материалами представлены копии следующих документов:

- «Большой строительный терминологический словарь-справочник» под ред. Ю.В. Феофилова, Минсктиппроект, Минск, 2008 г., с. 419 (далее [10]);

- ГОСТ 30673-2013 «Профили поливинилхлоридные для оконных и дверных блоков. Технические условия», Стандартинформ, М., 2015 г. (далее [11]);

- ГОСТ 32794-2014 «Композиты полимерные. Термины и определения», Стандартинформ, М., 2015 г., с. 27 (далее [12]);

- СТБ 1264-2001 «Профили поливинилхлоридные для окон и дверей. Технические условия», Министерство архитектуры и строительства Республики Беларусь, Минск, 2002 г. (далее [13]).

Доводы, изложенные в дополнительных материалах, касаются подхода к определению термина «профиль» и сводятся, по сути, к тому, что с учетом приведенных в источниках информации [10]-[13] определений данного термина можно сделать вывод о том, что в патентных документах [1] и [2] раскрыт признак, касающийся того, что гидроизоляционный уплотнитель выполнен в виде отрезка профиля.

Также в дополнительных материалах приведены доводы в отношении известности признаков зависимых пунктов 2-4 формулы изобретения оспариваемого патента.

В корреспонденции от 23.04.2024 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, по существу повторяющие доводы, изложенные патентообладателем ранее, в частности, доводы о том, что из представленных с возражением источников информации не известен признак независимого пункта формулы изобретения оспариваемого патента, касающийся того, что гидроизоляционный уплотнитель выполнен в виде отрезка профиля, а также не известны признаки зависимых пунктов формулы.

В подтверждение данных доводов с дополнительными материалами представлены копии следующих документов:

- ГОСТ 2208-2007 «Фольга, ленты, полосы, листы и плиты латунные. Технические условия», введен в действие 01.07.2008 (далее [14]);

- ГОСТ 25501-82 «Заготовки и полуфабрикаты из цветных металлов и сплавов. Термины и определения», Издательство стандартов, введен в действие 01.07.1983 (далее [15]);

- перевод фрагментов описания из патентного документа [1], заверенный переводчиком (далее [16]).

Также в дополнительных материалах упомянут источник информации: Азрилиян А.Н., «Большой экономический словарь», М., Институт новой экономики, 1997 г., с. 321 (далее [17]), который был представлен в корреспонденции от 27.04.2024.

В ответ на указанные материалы на заседании коллегии, состоявшемся 30.05.2024, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, которые по существу повторяют доводы, изложенные им ранее.

В подтверждение данных доводов с дополнительными материалами представлены копии следующих документов:

- ГОСТ Р 59132-2020 «Автомобильные транспортные средства. Изделия крепежные. Поднутрения. Формы и размеры», М., Стандартинформ, введен в действие 27.10.2020 (далее [18]);

- Шварц О., Эбелинг Ф.-В., Фурт Б., «Переработка пластмасс», СПб., Профессия, 2005 г., с. 139 (далее [19]).

На том же заседании коллегии от лица, подавшего возражение, поступило ходатайство с просьбой рассматривать доводы в отношении зависимых пунктов 2-4 формулы в рамках оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», которое было удовлетворено.

В корреспонденции от 17.06.2024 от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы в отношении невозможности достижения заявленного технического результата признаками формулы изобретения оспариваемого патента.

В подтверждение данных доводов с дополнительными материалами представлены копии следующих документов:

- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения», М., Стандартинформ, 2015 г., с. 1-3 (далее [20]);

- ГОСТ Р 27.102-2021 «Надежность в технике. Надежность объекта. Термины и определения», М., Российский институт стандартизации, 2021 г., с. 1-3 (далее [21]);

- «Надежность и эффективность в технике», Справочник в десяти томах, ред. совет В.С. Авдучевский (пред.) и др., М., Машиностроение, 1986 г., том 1,

«Методология. Организация. Терминология», под ред. А.И. Рембезы, с. 182-191 (далее [22]).

В корреспонденциях от 26.06.2024 и 27.06.2024 от патентообладателя поступили дополнительные материалы, содержащие доводы в отношении того, что признаки зависимого пункта 2 формулы изобретения оспариваемого патента не известны из источников информации, представленных лицом, подавшим возражение.

Кроме того, отмечено, что признаки указанного пункта оказывают влияние на достижение заявленного технического результата и являются существенными. При этом также отмечено, что лицом, подавшим возражение, не подтверждена известность влияния указанных признаков на заявленный технический результат.

Также с дополнительными материалами представлена уточненная формула изобретения, которая, по мнению патентообладателя, соответствует всем условиям патентоспособности.

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

С учетом даты подачи заявки (18.05.2021), на основании которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту включает упомянутый выше Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее Кодекс), Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее Правила), Требования к документам заявки на выдачу патент на изобретение (далее Требования) и Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее Порядок), утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 25.05.2016 № 316, зарегистрированным в Минюсте РФ 11.07.2016 № 42800.



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 для изобретения включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 1 статьи 1398 Кодекса патент на изобретение может быть признан недействительным полностью или частично в случаях:

1) несоответствия изобретения условиям патентоспособности, установленным Кодексом;

2) несоответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники;

3) наличия в формуле изобретения, которая содержится в решении о выдаче патента, признаков, не раскрытых на дату подачи заявки в документах, представленных на эту дату;

4) выдачи патента при наличии нескольких заявок на идентичные изобретения, полезные модели или промышленные образцы, имеющих одну и ту же дату приоритета;

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

Согласно пункту 70 Правил при проверке новизны изобретение признается новым, если установлено, что совокупность признаков изобретения,

представленных в независимом пункте формулы изобретения, неизвестна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Согласно пункту 72 Правил, в случае если изобретение не соответствует условию новизны, проверка изобретательского уровня не проводится.

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 82 Правил, если установлено, что изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, соответствует условию изобретательского уровня, проверка изобретательского уровня в отношении зависимых пунктов формулы не проводится.

Согласно пункту 96 Правил дополнительные материалы признаются изменяющими заявку по существу, если они содержат: иное изобретение, не удовлетворяющее требованию единства изобретения в отношении изобретения или группы изобретений, принятых к рассмотрению; признаки, подлежащие включению в формулу изобретения, которые не были раскрыты в первоначальных документах заявки; указание на технический результат, который обеспечивается изобретением и не связан с техническим результатом, содержащимся в первоначальных документах заявки.

Согласно пункту 35 Требований в качестве аналога изобретения указывается средство, имеющее назначение, совпадающее с назначением изобретения, известное из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета изобретения. После описания аналогов в качестве наиболее близкого к изобретению указывается тот, которому присуща совокупность признаков, наиболее близкая к совокупности существенных признаков изобретения.

Согласно пункту 36 Требований признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

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

Согласно пункту 12 Порядка датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов является указанная на них дата опубликования; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать; для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом; для технических регламентов,

национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации - дата их официального опубликования.

Согласно пункту 40 Правил ППС в рамках рассмотрения спора правообладатель вправе ходатайствовать с представлением материалов об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны с соблюдением требований статьи 1378 Кодекса при условии, что это не повлечет расширения объема правовой охраны. Указанное ходатайство может быть подано, если испрашиваемые изменения устраняют причины, которые должны повлечь признание предоставления правовой охраны результатам интеллектуальной деятельности недействительным либо в случае если без внесения соответствующих изменений предоставление правовой охраны (патент, свидетельство) должно быть признано недействительным полностью, а при их внесении - частично. Ходатайство правообладателя об изменении предоставленного патентом объема правовой охраны рассматривается коллегией с учетом мотивированного мнения лица, подавшего возражение (при наличии).

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

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о невозможности достижения технического результата, указанного в описании изобретения по оспариваемому патенту, то следует отметить, что вопрос о невозможности достижения технического результата изобретения рассматривается при оценке соответствия документов заявки на изобретение, представленных на дату ее подачи, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники. Согласно вышеуказанной правовой базе, а именно, пункту 1 статьи 1398 Кодекса, данное обстоятельство является основанием для признания патента недействительным.

Вместе с тем данное основание о несоответствии документов заявки на изобретение требованию достаточности раскрытия изобретения в возражении и в дополнительных материалах лица, подавшего возражение, не было заявлено, а

изложенные заявителем доводы о невозможности достижения технического результата, по сути, были приведены в отношении условия патентоспособности «изобретательский уровень».

Кроме того, следует отметить, что доводы лица, подавшего возражение, о невозможности достижения технического результата изобретения основаны, по сути, на определениях термина «надежность», приведенных в источниках информации [20]-[22], и носят декларативный и предположительный характер. При этом лицом, подавшим возражение, не приведено сведений и/или источников информации, которые однозначно бы подтверждали невозможность получения заявленного технического результата.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, а также доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия решения по независимому пункту формулы изобретения оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии оспариваемого изобретения условию патентоспособности «новизна», приводятся, в частности, решения, раскрытые в патентных документах [1] и [2].

Патентные документы [1] и [2] имеют даты публикации (14.10.2015 и 01.06.2016, соответственно) до даты приоритета (18.05.2021) изобретения по оспариваемому патенту, в связи с чем данные источники информации могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия изобретения по независимому пункту формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна» (см. пункты 11 и 12 Порядка).

Анализ сведений, раскрытых в патентных документах [1] и [2], показал, что в них содержатся сведения о техническом решении, характеризующем замковое соединение шпунтовых элементов с уплотнением [см. абзацы 0001, фиг. 3]. При этом следует отметить, что в патентных документах [1] и [2] раскрыто, по сути, одно и то же решение, поскольку указанные документы

представляют собой заявку (патентный документ [1]) и патент [2], выданный по данной заявке, которые принадлежат одному и тому же лицу.

Известное из патентных документов [1] и [2] замковое соединение с размещенным в нем гидроизоляционным уплотнителем (3) включает наружный охватывающий (21) и внутренний охватываемый элементы (22), принадлежащие соответственно соседним шпунтовым элементам и установленные на одной оси с зазором между ними. При этом в зазоре искусственно создан канал (4) с учетом его как можно более полного заполнения уплотнителем (3), который выполнен в виде отрезка профиля из гидрофильного материала, обладающего способностью увеличения объема при соприкосновении его с водой (см. фиг. 3, абзацы 0007, 0024-0026, 0039-0044 и формулу каждого из патентных документов [1] и [2]).

Тут необходимо отметить, что согласно сведениям, приведенным в патентных документах [1] и [2], уплотнитель может быть выполнен в виде отрезка герметизирующей ленты (3) прямоугольного сечения, который зажат или вставлен в выемку (4) (см. фиг. 3, абзац 0044). При этом с учетом формы и геометрии указанной герметизирующей ленты (3), а также с учетом определений понятия «профиль», приведенных в источниках информации [10]-[13], можно сделать вывод, что раскрытый в патентных документах [1] и [2] уплотнитель (3) выполнен в виде отрезка профиля, т.е. указанный признак оспариваемого изобретения присущ известному решению.

Таким образом, можно констатировать, что в патентных документах [1] и [2] раскрыто решение, которому присуща совокупность признаков изобретения, представленных в независимом пункте формулы изобретения оспариваемого патента, в связи с чем решение по независимому пункту формулы изобретения оспариваемого патента не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 70 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

При этом приведенные патентообладателем источники информации [14]-[17] были проанализированы коллегией, учтены при формировании указанного выше вывода и не опровергают его.

С учетом сделанного выше вывода патентные документы [3]-[5], представленные лицом, подавшим возражение, не анализировались на предмет известности из них признаков решения по оспариваемому патенту, поскольку проведенный выше анализ является достаточным для вывода о несоответствии решения по независимому пункту формулы изобретения оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

На данное обстоятельство было обращено внимание патентообладателя, от которого в корреспонденциях от 25.06.2024, поступила просьба о принятии к рассмотрению скорректированной формулы изобретения (см. пункт 40 Правил ППС).

Представленная патентообладателем уточненная формула изобретения была скорректирована путем включения признаков зависимого пункта 2 формулы в независимый пункт, при этом независимый пункт формулы изложен в следующей редакции:

«Замковое соединение шпунтовых элементов с уплотнением, включающее наружный охватывающий и внутренний охватываемый элементы, принадлежащие соответственно соседним шпунтовым элементам и установленные на одной оси с зазором между ними, в котором размещен гидроизоляционный уплотнитель, отличающееся тем, что в зазоре искусственно создан канал с учетом его как можно более полного заполнения уплотнителем, который выполнен в виде отрезка профиля из гидрофильного материала, обладающего способностью увеличения объема при соприкосновении его с водой, при этом гидроизоляционный уплотнитель плотно вставлен в этот канал между элементами замка, а по краям шпунтового элемента - в начале и в конце канала - он закреплен посредством утапливания в искусственно созданные углубления».

Внесенные патентообладателем в формулу уточнения не изменяют изобретение по существу (см. пункт 96 Правил), в связи с чем представленная формула была принята к рассмотрению.

Представленная уточненная формула изобретения была рассмотрена коллегией с учетом мнения сторон спора, изложенного в письменном виде в дополнительных материалах и озвученного на заседаниях коллегии, и было установлено следующее.

Доводы лица, подавшего возражение, сводятся к тому, что данная уточненная формула изобретения не может быть принята к рассмотрению, поскольку не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», установленному Кодексом.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, а также доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия решения по независимому пункту уточненной формулы изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Наиболее близким аналогом решения по независимому пункту уточненной формулы изобретения по оспариваемому патенту является решение, раскрытое в патентных документах [1] и [2], анализ которого приведен в настоящем заключении выше.

Решение по независимому пункту уточненной формулы изобретения оспариваемого патента отличается от решения, раскрытого в патентных документах [1] и [2], признаками, касающимися того, что по краям шпунтового элемента - в начале и в конце канала - гидроизоляционный уплотнитель закреплен посредством утапливания в искусственно созданные углубления.

Указанный отличительный признак не выявлен и явным образом не следует из сведений, содержащихся в патентных документах [1] и [2].

Анализ сведений, содержащихся в патентных документах [3]-[5], а также в источниках информации [6]-[8], [18], [19], показал, что раскрытым в данных источниках информации решениям также не присущ указанный выше отличительный признак оспариваемого изобретения, касающийся того, что по краям шпунтового элемента - в начале и в конце канала - гидроизоляционный уплотнитель закреплен посредством утапливания в искусственно созданные углубления.



Таким образом, из представленного лицом, подавшим возражение, уровня техники не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительным признаком решения по независимому пункту уточненной формулы изобретения оспариваемого патента (см. пункт 76 Правил).

Вышесказанное позволяет констатировать, что в возражении не представлено доводов, позволяющих признать решение по независимому пункту уточненной формулы изобретения оспариваемого патента несоответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку оно явным образом не следует из уровня техники и не может быть признано созданным путем объединения, изменения или совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста (см. пункты 75 и 76 Правил и пункт 2 статьи 1350 Кодекса).

Анализ зависимых пунктов 2 и 3 уточненной формулы изобретения по оспариваемому патенту не проводился в соответствии с пунктом 82 Правил.

В связи с вышесделанным выводом анализ в отношении известности влияния отличительного признака на достижение приведенного в описании изобретения по оспариваемому патенту технического результата, не проводился, поскольку данный анализ не изменит вывод о соответствии указанного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Что касается доводов лица, подавшего возражение, о невозможности достижения указанного в описании изобретения технического результата применительно к оценке патентоспособности изобретения, а именно, в отношении оценки соответствия изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень» следует отметить, что согласно пункту 75 Правил технический результат оценивается только после установления известности из уровня техники отличительных признаков изобретения. При этом поскольку указанный выше отличительный признак не был выявлен из представленного уровня техники, то анализ его влияния на технический результат не требуется в связи с тем, что факт отсутствия данного признака в уровне техники является

достаточным основанием для вывода о соответствии изобретения указанному условию патентоспособности.

Вместе с тем, поскольку патентоспособность изобретения в объеме уточненной формулы оценивалась коллегией только в отношении источников информации, приведенных в возражении, то на заседании 28.06.2024 коллегия пришла к выводу о необходимости направления уточненной формулы изобретения на дополнительный информационный поиск в полном объеме.

По результатам проведенного поиска 18.07.2024 был представлен отчет о поиске и заключение экспертизы, согласно которому изобретение в объеме уточненной формулы соответствует условиям патентоспособности, предусмотренным пунктом 2 статьи 1350 Кодекса.

При этом в заключении экспертизы процитирован ряд источников информации, характеризующих известный уровень техники, имеющий отношение к оспариваемому патенту.

Доводы заключения сводятся к тому, что из уровня техники не выявлены решения, на основании которых можно было бы сделать вывод о несоответствии изобретения, охарактеризованного в уточненной формуле, условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Лицу, подавшему возражение, в установленном порядке была представлена возможность ознакомления с отчетом о поиске и заключением экспертизы, однако им не было представлено доводов и/или источников информации, опровергающих сделанные в заключении выводы.

Вышесказанное позволяет констатировать, что лицом, подавшим возражение, не представлено доводов, позволяющих признать решение по уточненной формуле изобретения оспариваемого патента несоответствующим условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень» (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса и пункты 70, 75 Правил).

Таким образом, с учетом внесенных изменений в формулу изобретения оспариваемого патента можно сделать вывод о том, что изобретение в объеме уточненной патентообладателем формулы соответствует условиям

патентоспособности, предусмотренным пунктом 2 статьи 1350 Кодекса, в том числе условиям патентоспособности «новизна» и «изобретательский уровень».

Что касается материалов [9], представленных лицом, подавшим возражение, то они содержат словарно-справочные сведения, были проанализированы коллегией и учтены при формировании сделанных выше выводов.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 05.09.2023, патент Российской Федерации на изобретение № 2761335 признать недействительным частично и выдать новый патент на изобретение с формулой, представленной 25.06.2024.**

(21) 2021114107

(51) МПК

*E02D 5/14* (2006.01)

(57)

1. Замковое соединение шпунтовых элементов с уплотнением, включающее наружный охватывающий и внутренний охватываемый элементы, принадлежащие соответственно соседним шпунтовым элементам и установленные на одной оси с зазором между ними, в котором размещен гидроизоляционный уплотнитель, отличающееся тем, что в зазоре искусственно создан канал с учетом его как можно более полного заполнения уплотнителем, который выполнен в виде отрезка профиля из гидрофильного материала, обладающего способностью увеличения объема при соприкосновении его с водой, при этом гидроизоляционный уплотнитель плотно вставлен в этот канал между элементами замка, а по краям шпунтового элемента - в начале и в конце канала - он закреплен посредством утапливания в искусственно созданные углубления.

2. Замковое соединение по п.1, отличающееся тем, что уплотнитель закреплен в канале и углублениях с помощью клея.

3. Замковое соединение по п.1, отличающееся тем, что гидроизоляционный уплотнитель имеет круглое/овальное/квадратное/прямоугольное сечение, либо сечение сложной конфигурации.

(56)

EP 2930274 A1, 14.10.2015;

CN 205776159 U, 07.12.2016;

CN 205776158 U, 07.12.2016;

CN 106256965 A, 28.12.2016.