

**СУД ПО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫМ ПРАВАМ**

Огородный проезд, д. 5, стр. 2, Москва, 127254

<http://ipc.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Москва

18 ноября 2022 года

Дело № СИП-694/2021

Резолютивная часть решения объявлена 15 ноября 2022 года.

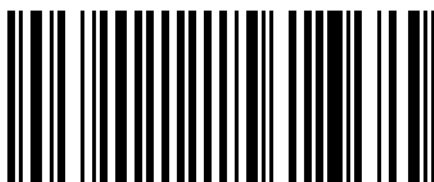
Полный текст решения изготовлен 18 ноября 2022 года.

Суд по интеллектуальным правам в составе:
председательствующего судьи Погадаева Н.Н.,
судей Борисовой Ю.В., Булгакова Д.А.,
при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания
Дроздовой Я.А.,
рассмотрел в судебном заседании заявление акционерного общества
«Римера» (бул. Большой, д. 40, этаж 5, комн. 22, тер. Сколково
Инновационного центра, Москва, 121205, ОГРН 5077746604601) о признании
недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной
собственности (Бережковская наб., д. 30, корп. 1, Москва, 123995,
ОГРН 1047730015200) от 09.04.2021, принятого по результатам рассмотрения
возражения от 29.01.2021 против выдачи патента Российской Федерации
№ 2334127 на изобретение,
при участии в деле в качестве третьего лица, не заявляющего
самостоятельных требований относительно предмета спора, Логиновой
Ольги Иосифовны (г. Химки, Московская обл.).

В судебном заседании приняли участие представители:

от акционерного общества «Римера» – Михайлов А.В.
(по доверенности от 12.04.2022);от Федеральной службы по интеллектуальной собственности –
Сенчихин М.С. (по доверенности от 24.02.2022);от Логиновой Ольги Иосифовны – Логинов В.Ф. (по доверенности
от 03.10.2020).

Суд по интеллектуальным правам,



УСТАНОВИЛ:

акционерное общество «Римера» (далее – общество) обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании недействительным решения Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента) от 09.04.2021, принятого по результатам рассмотрения возражения от 29.01.2021 против выдачи патента Российской Федерации № 2334127 на изобретение «Насос центробежный модульный».

В соответствии с частью 1 статьи 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, привлечена Логинова Ольга Иосифовна.

Решением Суда по интеллектуальным правам от 10.02.2022 требования общества оставлены без удовлетворения.

Постановлением президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 указанное решение отменено, дело направлено на новое рассмотрение в Суд по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции.

Направляя материалы дела на новое рассмотрение, президиум Суда по интеллектуальным правам указал на то, что при оценке выводов Роспатента в части изобретательского уровня спорного изобретения, суд первой инстанции допустил нарушение методологии проверки изобретательского уровня спорного изобретения, что повлекло собою признание обоснованным утверждения административного органа о неизвестности из источника 1 признаков «валы снабжены шлицами» и «валы снабжены регулировочным болтом».

Кроме того, президиум Суда по интеллектуальным правам обратил внимание на положения подпункта 1 пункта 3.3.2.3 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Российского агентства по патентам и товарным знакам от 06.06.2003 № 82 (далее – Правила), ввиду чего указал на то, что при составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Ввиду чего, выводы Роспатента и суда первой инстанции о том, что признаки «валы снабжены шлицами» и «валы снабжены регулировочным болтом» являются отличительными для спорного изобретения по сравнению с его прототипом, не соответствуют описанию спорного изобретения, сделаны с нарушением норм материального права, в том числе, подпункта 1 пункта 3.3.2.3 Правил.

Применительно к обстоятельствам настоящего дела, президиум Суда по интеллектуальным правам также обратил внимание на то, что административный орган должен был выявить признаки, которыми изобретение, охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы, отличается от наиболее близкого аналога (источник 1), затем выявить из

уровня техники (источник 2) решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками спорного изобретения.

Президиум Суда по интеллектуальным правам также отметил, что при проверке известности из источника 2 вышеуказанного признака спорного изобретения суду первой инстанции надлежало установить, использован ли в этом техническом решении способ фиксации, основанный на принципе, раскрытом в источнике 2, а не то, совпадают или нет перечисленные сопрягаемые элементы по своим физическим или иным параметрам.

Кроме того, суд кассационной инстанции установил наличие нарушений судом первой инстанции норм процессуального права, в части отказа в привлечении специалиста к участию в деле для дачи устной консультации с возможностью лицам, участвующим в деле, задать вопросы специалисту по существу оказанной консультации.

Повторно рассмотрев материалы дела с учетом указаний президиума Суда по интеллектуальным правам, суд первой инстанции установил следующее.

Согласно заявленным требованиям, общество настаивает на том, что правовая охрана изобретению по патенту Российской Федерации № 2334127 предоставлена в нарушение требований статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-I (далее – Патентный закон), поскольку спорное изобретение не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

Так, по мнению заявителя, от ближайшего аналога патентного документа US 6752560 (далее – документ 1) спорный патент отличается следующими признаками: с целью надежной фиксации регулировочного болта относительно вала; фиксатора на болте выполнены в виде радиальных выступов; радиальные выступы, сопрягаемые со шлицами муфты, установленной на вал; при этом из уровня техники (Москаленко В.А., Механизмы. М.: Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1963 54-55; далее – документ 2) известны фиксаторы в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами с целью надежной фиксации, которые выражены следующими понятиями «фиксирование взаимного положения двух звеньев... второй случай, когда одно звено является поворотным, а другое поступательным... поэтому диск не может быть повернут... болт – поворотное звено»; «поворотное звено имеет выступ, который находится в продольной прорези поступательного звена». В спорном патенте из документа 2 использована схема фиксирования, когда одно звено является поворотным, а другое поступательным. Поворотным звеном в спорном патенте является регулировочный болт, поступательным – муфта на валу. Выступ на поворотном звене представляет собой фиксатор на болте в виде радиального выступа. Продольные прорези поступательного звена представляют собой шлицы муфты.

В свою очередь, Роспатент настаивает на правомерности спорного решения, поскольку признаки, которыми техническое решение по патенту Российской Федерации № 2334127 в том виде, как оно охарактеризовано в

независимом пункте 1 формулы изобретения, отличается от технического решения по документу 1 (валы снабжены шлицами; валы снабжены регулировочным болтом; с целью надежной фиксации регулировочного болта относительно вала, фиксаторы на болте выполнены в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами муфты, установленной на вал), не известны из документа 2.

Третье лицо полагает, что отличительные признаки ни одного из противопоставленных источников не совпадают с отличительными признаками спорного изобретения, которые для специалиста явным образом не следуют из уровня техники, в связи с чем, изобретение соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», а решение Роспатента является обоснованным; при этом третье лицо отметило, что устройство по документу 1 не решает поставленную задачу – повышение работоспособности насоса.

Кроме того, в представленном письменном отзыве с учетом правовой позиции, изложенной в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 14.06.2022 по настоящему делу, третье лицо выражает свое несогласие с данной позицией и настаивает на том, что отличительные признаки ни одного из противопоставленных заявителем устройств не совпадают с отличительными признаками изобретения по патенту Российской Федерации № 2334127, которые для специалиста явным образом не следуют из уровня техники; при этом не одним из противопоставленных устройств не решается поставленная задача в спорном изобретении.

В судебном заседании представитель заявителя поддержал заявленные требования в полном объеме, пояснил свою правовую позицию.

Представители Роспатента и третьего лица в судебном заседании против удовлетворения заявления возражали, настаивая на правомерности оспариваемого решения.

Как следует из материалов дела, Логинова О.И. является патентообладателем изобретения «Насос центробежный модульный» по свидетельству Российской Федерации № 2334127 (дата приоритета от 21.12.2006; индексы Международной патентной классификации F04D 13/10 (2006.01), F04D 29/044 (2006.01)), со следующей формулой:

«1. Насос центробежный модульный, включающий насосные модули с валами, снабженными шлицами, осевым резьбовым отверстием на конце и регулировочным болтом, а также шлицевой муфтой, отличающийся тем, что, с целью надежной фиксации регулировочного болта относительно вала, фиксаторы на болте выполнены в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами муфты, установленной на вал.

2. Насос центробежный модульный по п.1, отличающийся тем, что шлицевая муфта фиксируется в осевом направлении относительно регулировочного болта, например, посредством винта, завинченного в головку регулировочного болта.»

В описании изобретения в качестве его наиболее близкого аналога указан погружной насос, известный из патентного документа US 6752560 (далее – источник 1), включающий насосные модули с валами, снабженными шлицами, осевым резьбовым отверстием на конце и регулировочным болтом, а также шлицевой муфтой.

В качестве основного недостатка этого насоса названо осуществление фиксации регулировочного болта относительно вала стопорным кольцом, установленным под головку болта.

Задача изобретения обозначена как повышение работоспособности насоса за счет надежной фиксации регулировочного болта относительно вала. Эта задача достигается тем, что на регулировочном болте выполнены фиксаторы в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами муфты, установленной на вал.

Против выдачи данного патента на изобретение общество подало возражение, мотивированное тем, что техническое решение по спорному патенту не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень», так как охарактеризованное в независимом пункте 1 формулы изобретения устройство для специалиста явным образом следует из уровня техники.

В подтверждение доводов возражения общество сослалось на известность всех признаков ограничительной части независимого пункта 1 формулы спорного изобретения из источника 1, приведенного самим подателем заявки в качестве ближайшего аналога, а признака отличительной части независимого пункта 1 формулы изобретения из книги Москаленко В.А., Механизмы. М.: Государственное научно-техническое издательство машиностроительной литературы, 1963, С. 54-55 (далее – источник 2).

При рассмотрении возражения Роспатент установил, что устройство, охарактеризованное в независимом пункте формулы спорного изобретения, отличается от наиболее близкого аналога – технического решения по источнику 1 следующими признаками:

валы снабжены шлицами;

валы снабжены регулировочным болтом;

с целью надежной фиксации регулировочного болта относительно вала фиксаторы на болте выполнены в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами муфты, установленной на вал.

Административный орган также определил, что данные признаки не известны из источника 2.

По результатам рассмотрения возражения Роспатент пришел к выводу о том, что материалы возражения не опровергают соответствие спорного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень».

На основании изложенного решением административного органа от 09.04.2021 возражение общества оставлено без удовлетворения; спорное изобретение признано соответствующим требованиям пункта 1 статьи 4

Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Патентный закон).

Не согласившись с указанным ненормативным правовым актом, общество обратилось в Суд по интеллектуальным правам с заявлением о признании его недействительным.

Изучив материалы дела, выслушав мнение представителей лиц, участвующих в деле, и оценив все доказательства в совокупности и взаимосвязи по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд первой инстанции приходит к следующим выводам.

Согласно части 1 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, граждане, организации и иные лица вправе обратиться в арбитражный суд с заявлением о признании недействительными ненормативных правовых актов, незаконными решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц, если полагают, что оспариваемый ненормативный правовой акт, решение и действие (бездействие) не соответствуют закону или иному нормативному правовому акту и нарушают их права и законные интересы в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, незаконно возлагают на них какие-либо обязанности, создают иные препятствия для осуществления предпринимательской и иной экономической деятельности.

Под ненормативным актом, который в соответствии со статьей 13 ГК РФ и статьей 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации может быть оспорен и признан судом недействительным, понимается документ властно-распорядительного характера, вынесенный уполномоченным органом, содержащий обязательные предписания, распоряжения, нарушающий гражданские права и охраняемые законом интересы юридического лица и влекущий неблагоприятные юридические последствия.

Оспариваемое решение относится к ненормативным правовым актам, поскольку вынесено уполномоченным лицом (Роспатентом), которым было отказано в удовлетворении поданного обществом возражения, в результате чего затрагивает права и законные интересы заявителя.

Заявление может быть подано в арбитражный суд в течение трех месяцев со дня, когда гражданину, организации стало известно о нарушении их прав и законных интересов, если иное не установлено федеральным законом. Пропущенный по уважительной причине срок подачи заявления может быть восстановлен судом (часть 4 статьи 198 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации).

Установленный законом срок заявителем соблюден.

В соответствии с частью 4 статьи 200 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) органов, осуществляющих публичные полномочия, должностных лиц арбитражный

суд в судебном заседании осуществляет проверку оспариваемого акта или его отдельных положений, оспариваемых решений и действий (бездействия) и устанавливает их соответствие закону или иному нормативному правовому акту, устанавливает наличие полномочий у органа или лица, которые приняли оспариваемый акт, решение или совершили оспариваемые действия (бездействие), а также устанавливает, нарушают ли оспариваемый акт, решение и действия (бездействие) права и законные интересы заявителя в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.

Полномочия Роспатента установлены частью 4 ГК РФ и Положением о Федеральной службе по интеллектуальной собственности, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 218, исходя из которых рассмотрение возражения против выдачи патента и принятие решения по результатам его рассмотрения входят в компетенцию Роспатента.

Таким образом, оспариваемое решение принято Роспатентом в пределах своей компетенции.

Согласно пункту 138 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23.04.2019 № 10 «О применении части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» (далее – Постановление № 10), основанием для признания судом ненормативного акта государственного органа недействительным являются одновременно как его несоответствие закону или иному правовому акту, так и нарушение указанным актом прав и охраняемых законом интересов заявителя, а отсутствие данных условий в совокупности является самостоятельным основанием для отказа в удовлетворении заявленных требований.

Из изложенного следует, что основанием для удовлетворения заявления о признании ненормативного правового акта недействительным является обязательное одновременное наличие в совокупности двух условий:

- 1) нарушение им прав и охраняемых законом интересов заявителя;
- 2) несоответствие ненормативного правового акта закону или иному правовому акту.

При этом в случае, если судом будет установлено отсутствие какого-либо из двух указанных условий, то оспариваемый ненормативный правовой акт не может быть признан недействительным.

Кроме этого, из пункта 136 Постановления № 10 следует, что при рассмотрении таких дел судам следует учитывать, что нарушения Роспатентом процедуры рассмотрения возражений, заявлений против выдачи патента или против предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара или исключительного права на ранее зарегистрированное наименование места происхождения товара являются основанием для признания принятого ненормативного правового акта недействительным только при условии, если эти нарушения носят существенный характер и не позволили всесторонне, полно и объективно рассмотреть указанные возражения, заявления.

Согласно разъяснениям, содержащимся в пункте 27 Постановления № 10, по возражениям против выдачи патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара основания для признания недействительным патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товара определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату подачи заявки в Роспатент или в федеральный орган исполнительной власти по селекционным достижениям. Основания для признания недействительным патента на изобретение, выданного по международной заявке на изобретение или по преобразованной евразийской заявке, признания недействительным предоставления правовой охраны промышленному образцу или товарному знаку по международной регистрации определяются исходя из законодательства, действовавшего на дату поступления соответствующей международной или преобразованной евразийской заявки в Роспатент, если иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации.

Вместе с тем подлежит применению порядок рассмотрения соответствующих возражений, действующий на момент обращения за признанием недействительными патента, предоставления правовой охраны товарному знаку, наименованию места происхождения товаров.

Учитывая разъяснения, изложенные в пункте 27 Постановления № 10, суд полагает, что Роспатент обоснованно исходил из того, что с учетом даты приоритета оспариваемого патента (21.12.2006) правовая база для оценки патентоспособности изобретения включает Патентный закон, а также Правила.

В силу пункта 1 статьи 4 Патентного закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

Как следует из пункта 3.2.4.2 Правил, в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В подпункте 1 пункта 19.5.3 Правил отмечено, что изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники.

Согласно подпункту 2 пункта 19.5.3 Правил изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, в частности, в том случае, когда не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Проверка соблюдения указанных условий включает:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил;

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.

Как следует из приведенных положений пункта 3.2.4.2 Правил, в полной мере такой порядок проверки соответствия технического решения условию патентоспособности «изобретательский уровень» должен быть реализован Роспатентом на стадии экспертизы изобретения по существу. В случае же рассмотрения возражения против выдачи патента такой порядок применяется исходя из доводов, приведенных в возражении, а также исходя из источников, представленных подателем возражения.

Наиболее близкий аналог также определяется исходя из доводов возражения – им может быть один из противопоставленных источников или, например, прототип, раскрытый непосредственно в описании спорного изобретения.

Как следует из поданных в Роспатент возражений в качестве ближайшего аналога спорного изобретения представлено техническое решение по патентному документу 1 (US 6752560), содержащее следующее изобретение: «погружной насос, включающий насосные модули с валами, осевым резьбовым отверстием на конце, а также шлицевой муфтой».

Сравнив спорное изобретение с техническим решением по патентному документу 1, Роспатент пришел к выводу о том, что устройство, охарактеризованное в независимом пункте формулы спорного изобретения, отличается от наиболее близкого аналога – технического решения по документу 1 следующими признаками:

валы снабжены шлицами;

валы снабжены регулировочным болтом;

с целью надежной фиксации регулировочного болта относительно вала фиксаторы на болте выполнены в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами муфты, установленной на вал.

Между тем, судебная коллегия не может согласиться с указанным выводом административного органа на основании нижеследующего.

Как следует из поданного третьим лицом возражения против выдачи спорного патента, изобретению, охарактеризованному в независимом пункте 1 формулы, в качестве наиболее близкого аналога противопоставлено техническое решение, раскрытое в источнике 1, которое в таком же качестве указано в описании спорного технического решения.

Таким образом, в возражении в качестве наиболее близкого аналога спорного изобретения общество указан источник 1, который был выбран в этом качестве самим подателем заявки и по отношению к которому

формировалась отличительная часть независимого пункта формулы спорного технического решения.

Из положений пункта 3.2.4.2 Правил следует, что изобретение признается не следующим для специалиста явным образом из уровня техники, т.е. соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень», в том числе если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками. Иными словами, если хотя бы один из признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения, не известен из противопоставленных источников информации, то такое изобретение признается соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень», поскольку в этом случае не может быть доказано, что оно следует для специалиста явным образом из уровня техники.

Как следствие, при оценке законности решения Роспатента, на основании которого изобретение по спорному патенту было признано соответствующим условию патентоспособности «изобретательский уровень», подлежат проверке выводы административного органа о том, что в противопоставленных источниках информации отсутствуют сведения о признаках, присущих техническому решению по спорному патенту.

Аналогичная правовая позиция отражена в постановлении президиума Суда по интеллектуальным правам от 28.01.2021 по делу № СИП-1010/2019 и других.

Как указывалось ранее в подпункте 1 пункта 3.3.2.3 Правил отмечено, что пункт формулы включает признаки изобретения, в том числе родовое понятие, отражающее назначение, с которого начинается изложение формулы, и состоит, как правило, из ограничительной части, включающей признаки изобретения, совпадающие с признаками наиболее близкого аналога, и отличительной части, включающей признаки, которые отличают изобретение от наиболее близкого аналога.

При составлении пункта формулы с разделением на ограничительную и отличительную части после изложения ограничительной части вводится словосочетание «отличающийся тем, что», непосредственно после которого излагается отличительная часть.

Следовательно, указанные в качестве отличительных признаков «валы снабжены шлицами» и «валы снабжены регулировочным болтом» входят в ограничительную часть формулы спорного изобретения.

Принимая во внимание, что признаки, «валы снабжены шлицами» и «валы снабжены регулировочным болтом» выявленные и указанные Роспатентом в качестве отличительных признаков спорного изобретения, являются совпадающими (указаны в ограничительной части), что признано и патентообладателем и административным органом с признаками прототипа на стадии экспертизы изобретения, то выводы Роспатента о том, что данные признаки являются отличительными для спорного изобретения по сравнению с его прототипом признаются несостоятельными, так как противоречат

описанию спорного изобретения, сделаны с нарушением норм материального права, в том числе подпункта 1 пункта 3.3.2.3 Правил.

Учитывая изложенное, исходя из описания формулы на спорное изобретение, судебная коллегия приходит к выводу о том, что отличие от технического решения указанного в ближайшем аналоге заключается в том, что шлицевая муфта фиксируется в осевом направлении относительно регулировочного болта, например, посредством винта, завинченного в головку регулировочного болта.

Обращаясь с соответствующими возражениями, заявитель также указал на то, что из технического решения, раскрытого в документе 2, известны следующие отличительные признаки «с целью надежной фиксации регулировочного болта относительно вала, фиксаторы на болте выполнены в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами муфты, установленной на вал».

Исследовав указанный довод третьего лица, административный орган также определил, что данные признаки не известны из источника 2, поскольку в решении раскрытом в источнике 2 известна лишь возможность фиксирования взаимного положения двух звеньев, то есть блокировочный механизм, содержащий поворотное звено и поступательное звено.

Между тем, судебная коллегия полагает, что данный вывод является преждевременным на основании нижеследующего.

Согласно подпункту 3 пункта 19.5.3 Правил не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

на дополнении известного средства какой-либо известной частью (частями), присоединяемой (присоединяемыми) к нему по известным правилам, для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно таких дополнений;

на замене какой-либо части (частей) известного средства другой известной частью для достижения технического результата, в отношении которого установлено влияние именно такой замены;

на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций и достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

В данном случае проведя анализ документа 2, который, по мнению третьего лица, имеет признак, совпадающий с отличительным признаком рассматриваемого изобретения, Роспатент установил, что данные признаки не известны из источника 2.

Между тем, отличительный от ближайшего аналога признак спорного изобретения «с целью надежной фиксации регулировочного болта относительно вала, фиксаторы на болте выполнены в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами муфты, установленной на вал» характеризует способ фиксации регулировочного болта относительно вала путем выполнения на регулировочном болте радиальных выступов, которые

сопрягаются со шлицами установленной на вал муфты (регулирующие болты, вал и муфта известны из источника 1), т.е. способ фиксации одного элемента устройства относительно другого.

В противопоставленном источнике 2 показан способ блокировки поступательного звена относительно поворотного звена.

Следовательно, при проверке известности из источника 2 вышеуказанного признака спорного изобретения Роспатентом подлежит установлению наличие (отсутствие) факта использования в этом техническом решении способ фиксации, основанный на принципе, раскрытом в источнике 2.

Кроме того, судебная коллегия также обращает внимание на то, что согласно методологии проверки изобретательского уровня спорного изобретения, административный орган выполнил 3 шага из 4: определил наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 3.2.4.2 Правил; выявил признаки, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков); выявил из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

Роспатент не выполнил 4 шаг (анализ уровня техники с целью установления известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат), поскольку пришел к выводу о том, что признак «с целью надежной фиксации регулирующего болта относительно вала, фиксаторы на болте выполнены в виде радиальных выступов, сопрягаемых со шлицами муфты, установленной на вал» не известен из противопоставленного источника, а соответственно материалы возражения не опровергают соответствие спорного изобретения условию патентоспособности «изобретательский уровень», следовательно, спорное изобретение соответствует требованиям пункта 1 статьи 4 Патентного закона.

Вместе с тем, суд установил, что данный вывод является преждевременным.

Оценив представленные в материалы дела ответы специалистов, суд первой инстанции полагают, что они не имеют значения для разрешения спора по существу с учетом вышеизложенных выводов суда первой инстанции о нарушении административным органом методологии проверки изобретательского уровня спорного изобретения.

В пункте 138 Постановления № 10 содержится разъяснение, согласно которому, если при рассмотрении дела об оспаривании решения Роспатента, принятого по результатам рассмотрения возражения, судом установлено, что данный ненормативный правовой акт не соответствует закону или иному нормативному правовому акту и нарушает права и законные интересы заявителя, то суд на основании части 2 статьи 201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принимает решение о

признании этого акта недействительным и в резолютивной части на основании пункта 3 части 4 статьи 201 ГК РФ указывает на обязанность административного органа устранить допущенные нарушения прав и законных интересов заявителя в разумный срок.

При отмене решения Роспатента при наличии обстоятельств, которые не могут быть устранены на стадии судебного обжалования решения административного органа, суд вправе обязать Роспатент рассмотреть соответствующий вопрос повторно, с учетом решения суда.

По мнению Суда по интеллектуальным правам ошибочные выводы в части выявления признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков), и как следствие, ошибочное сравнение отличительных спорного изобретения с признаками решений известных из уровня техники, не позволили Роспатенту принять соответствующее закону решение, поскольку им не были исследованы и установлены все имеющие существенное значение для дела обстоятельства, а значит, ненормативный правовой акт нарушает права и охраняемые законом интересы заявителя.

Принимая во внимание, что данные обстоятельства не могут быть устранены на стадии судебной проверки решения Роспатента от 09.04.2021, суд обязывает Роспатент повторно рассмотреть возражение от 29.01.2021 против выдачи патента Российской Федерации № 2334127 на изобретение.

Учитывая, что оспариваемым решением затрагиваются права и законные интересы заявителя и оно признано судом несоответствующим законодательству, а именно – пункту 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1, с учетом положений статьи 13 ГК РФ, пунктов 136, 138 Постановления № 10, решение Роспатента от 09.04.2021 признается недействительным.

В соответствии со статьей 16 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации вступившие в законную силу судебные акты арбитражного суда являются обязательными для органов государственной власти, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, должностных лиц и граждан и подлежат исполнению на всей территории Российской Федерации.

При новом рассмотрении Роспатенту с учетом настоящего решения и представленных в материалы дела доказательств в совокупности, а также подлежащих применению норм права обеспечить полную и всестороннюю процедуру рассмотрения возражения, в ходе проведения которой определить, являются ли приведенные обществом в возражении доводы основанием для признания недействительным патента Российской Федерации № 2334127 на изобретение.

Судебные расходы распределены судом в соответствии с положениями статьи 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации и отнесены на Роспатент.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176, 180, 197-201 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

РЕШИЛ:

заявление акционерного общества «Римера» (ОГРН 5077746604601) удовлетворить.

Признать недействительным решение Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) от 09.04.2021, принятое по результатам рассмотрения возражения от 29.01.2021 против выдачи патента Российской Федерации № 2334127 на изобретение, как несоответствующее положениям пункта 1 статьи 4 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 с изменениями дополнениями, внесенными Федеральным законом «О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации» от 07.02.2003 № 22 – ФЗ.

Обязать Федеральную службу по интеллектуальной собственности повторно рассмотреть возражение от 29.01.2021 против выдачи патента Российской Федерации № 2334127 на изобретение.

Взыскать с Федеральной службы по интеллектуальной собственности (ОГРН 1047730015200) в пользу акционерного общества «Римера» (ОГРН 5077746604601) 3000 рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу заявления, 1500 рублей расходов по уплате государственной пошлины за подачу кассационной жалобы.

Решение по настоящему делу вступает в законную силу немедленно и может быть обжаловано в президиум Суда по интеллектуальным правам в срок, не превышающий двух месяцев со дня его принятия.

Председательствующий судья

Н.Н. Погадаев

Судья

Ю.В. Борисова

Судья

Д.А. Булгаков

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 26.01.2022 5:31:47
Кому выдана Погадаев Никита Николаевич

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 26.01.2022 5:32:02
Кому выдана Булгаков Дмитрий Александрович

Электронная подпись действительна.

Данные ЭП: Удостоверяющий центр Федеральное казначейство
Дата 25.01.2022 9:02:02
Кому выдана Борисова Юлия Валерьевна