

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ**  
**коллегии по результатам рассмотрения  возражения**

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. № 321-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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Хорохорина В.Н. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.10.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 175047, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 175047 на полезную модель «Грозозащитный разрядник» выдан по заявке № 2014111333/07 с приоритетом от 26.03.2014 на имя ОАО "НПО "Стример" (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Грозозащитный разрядник, включающий в себя диэлектрический элемент, по меньшей мере два основных электрода, механически связанные с диэлектрическим элементом, отличающийся тем, что диэлектрический элемент представляет собой диэлектрический элемент для разрядника, выполненный с использованием диэлектрика с возможностью механического соединения по меньшей мере с двумя основными электродами и содержащий внутри себя по меньшей мере один стержневой электрод, причем

диэлектрический элемент выполнен изгибаемым, по меньшей мере один стержневой электрод выполнен с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик.

2. Разрядник по п. 1, отличающийся тем, что по меньшей мере один основной электрод имеет электрический контакт со стержневым электродом.

3. Разрядник по п. 1, отличающийся тем, что на диэлектрическом элементе между основными электродами расположены два или более промежуточных электрода.»

Против выдачи данного патента в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 2299508, опубликован 20.05.2007 (далее – [1]);

- скриншот интернет-страницы <https://studfiles.net/preview/4228575/page:3/> (далее – [2]).

В возражении отмечено, что решению, известному из патента [1], присущи все существенные признаки независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

Также в возражении указано, что признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение стержневого электрода с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик, будет присущ алюминиевому стержневому электроду и полиэтиленовому диэлектрику, известным из решения, раскрытого в патенте [1], исходя из сведений о свойствах алюминия и полиэтилена.

При этом, для подтверждения указанных сведений лицо, подавшее возражение, ссылается на скриншот [2], а также на скриншот интернет-страницы <https://ru.wikipedia.org/wiki/Деформация> (далее – [3]) и скриншот

интернет- страницы [https://ru.wikipedia.org/wiki/Модуль\\_упругости](https://ru.wikipedia.org/wiki/Модуль_упругости) (далее – [4]).

В свою очередь, от лица, подавшего возражение, 11.02.2019 поступили дополнительные материалы, содержащие следующие источники информации:

- письмо от ООО «ГК «Севкабель» от 25.01.2019 (далее – [5]);
- чертежи на изделия «Пруток», «Петля», «Разрядник РДИП-10» со спецификацией (далее – [6]);
- скриншот интернет-страницы [https://moscow.rtk-nt.ru/kabeli-i-provoda/provoda/pigr/pigr-10\\_251041](https://moscow.rtk-nt.ru/kabeli-i-provoda/provoda/pigr/pigr-10_251041) (далее – [7]);
- паспорт на изделие «РДИП-10» (далее – [8]);
- ТУ-3414-023-45533350-2002 (далее – [9]);
- скриншот интернет-страницы <http://poly-comp.ru/catalog/products/4/153-Юк> (далее – [10]);
- скриншот интернет-страницы <http://polietileny.ru/pvd-153-02k/> (далее – [11]);
- рекламный лист на изделие Borealis LE7710 (далее – [12]);
- скриншот интернет-страницы <http://proplast.ru/articles/polietilen-vyisokogo-davleniya-pevd/> (далее – [13]);
- письмо от ООО «СтройЭнергоПоставка» к заводу «Севкабель» от 25.12.2018 о предоставлении коммерческого предложения (далее – [14]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 24.12.2018 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

В отзыве указано, в патенте [1] отсутствуют сведения о признаках независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение диэлектрического элемента изгибаемым, а также выполнение стержневого электрода с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик.

При этом, по мнению патентообладателя данные признаки являются существенными ввиду того, что находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом.

Также в отзыве отмечено, что известный из патента кабель типа ПИГР-8 содержит жилу из отожженного алюминия, а также изоляцию из полиэтилена низкого давления и снабженную продольными ребрами, что, в свою очередь, говорит о том, что такой алюминий является хрупким и ломким, а такая изоляция является весьма жесткой, и, следовательно, указанные жила и изоляция не могут изгибаться.

С отзывом представлен источник информации «Словарь русского языка», С.И. Ожегов, Москва, ООО «Издательский дом «ОНИКС 21 век» и ООО «Издательство «Мир и образование», 2004, стр. 1035 (далее – [15]).

В свою очередь, от патентообладателя 11.02.2019 и 18.02.2019 поступили дополнения к отзыву.

При этом, указанные в данных дополнениях доводы по существу повторяют доводы отзыва.

Также в указанных дополнениях отмечено, что источники информации [5]-[14] не могут быть приняты к рассмотрению согласно пункту 2.5 Правил ППС ввиду того, что они изменяют мотивы данного возражения.

При этом, с указанными дополнениями представлены следующие источники информации:

- технические требования на кабель марки ПИГР-8 (далее – [16]).

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

С учетом даты подачи заявки (26.03.2014), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, Административный регламент исполнения Федеральной службой по

интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на полезную модель и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на полезную модель, зарегистрированный в Минюсте Российской Федерации 24 декабря 2008 г., рег. № 12977, опубликованный в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти 9 марта 2009 г. № 10 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса в качестве полезной модели охраняется техническое решение, относящееся к устройству. Полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

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

Согласно пункту 9.4.(2.2) Регламента ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

Согласно пункту 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ сущность полезной модели как технического решения выражается в совокупности существенных

признаков, достаточной для достижения обеспечиваемого полезной моделью технического результата. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при раздельном использовании части совокупности признаков, влияющих на получение только одного из этих результатов, существенными считаются признаки этой совокупности, которые влияют на получение только одного из указанных результатов. Иные признаки этой совокупности, влияющие на получение остальных результатов, считаются несущественными в отношении первого из указанных результатов и характеризующими иную или иные полезные модели.

Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства. Технический результат выражается таким образом, чтобы обеспечить возможность понимания специалистом на основании уровня техники его смыслового содержания. Технический результат может выражаться, в частности, в снижении (повышении) коэффициента трения; в предотвращении заклинивания; снижении вибрации; в улучшении контакта рабочего органа со средой; в уменьшении искажения формы сигнала; в снижении просачивания жидкости; повышении быстродействия компьютера.

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

Из патента [1] известно токоотводящее устройство для грозозащиты элементов электрооборудования (грозозащитный разрядник) (см. формулу). При этом, данное устройство содержит изоляционное тело (диэлектрический

элемент, т.е не проводит электрический ток), оконцеватели кабеля, выполняющие функции первых основных электродов (два основных электрода) (см. стр. 13, абзац 3, фиг. 10). В свою очередь, изоляционное тело представляет собой диэлектрический элемент (не проводит электрический ток) для разрядника и выполнено с использованием изоляции (диэлектрика), а также механически соединено с двумя основными электродами (см. стр. 13, абзац 3, фиг. 10). При этом, изоляционное тело содержит внутри себя металлическую жилу, выполняющую функцию дополнительного электрода (стержневой электрод) (см. стр. 13, абзац 3, фиг. 10). Также изоляционное тело выполнено из полиэтилена (эластичного материала (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 402)) (см. стр. 13 последний абзац, стр. 14 абзац 1, 2) и, следовательно, является изгибаемым. При этом, металлическая жила выполнена из алюминия (см. стр. 13 последний абзац, стр. 14 абзац 1, 2), т.е. пластичного материала (см., например, «Краткая химическая энциклопедия», Москва, государственное научное издательство «Советская энциклопедия», том 1, стр. 148).

Исходя из определения термина «пластичность» (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 384) можно сделать вывод о том, что алюминий является изгибаемым.

В свою очередь, в патенте [1] отсутствуют сведения о каких-либо величинах эластичности и пластичности металлической жилы, а также эластичности и пластичности изоляционного тела, позволяющие произвести их сравнение.

Однако, согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 3 абзац 2, 3, стр. 6 абзац 3) в преимущественных частных случаях выполнения грозозащитного разрядника по оспариваемому патенту применяется

алюминиевый стержневой электрод и диэлектрик, выполненный из полиэтилена.

Ввиду того, что в устройстве, известном из патента [1], металлическая жила (стержневой электрод) выполнена из алюминия, а изоляционное тело (диэлектрик) из полиэтилена, то можно сделать вывод о том, что устройству, известному из патента [1], будет присущ признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение стержневого электрода с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик.

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что согласно описанию к оспариваемому патенту техническими результатами решения по оспариваемому патенту являются:

- возможность изменения формы (конфигурации) изготовленного грозозащитного разрядника;
- упрощение процесса изготовления и установки разрядника в месте эксплуатации с обеспечением независимости размеров разрядника при изготовлении от установочных размеров;
- обеспечение возможности фиксации формы разрядника;
- снижение разрядного напряжения;
- обеспечение возможности изменения формы (конфигурации) разрядника (диэлектрического элемента) монтажником вручную или с помощью переносных приспособлений;
- повышение скорости начала разряда и снижение воздействия перенапряжения на электрооборудование и разрядник;
- снижение импульсного воздействия на электрооборудование при окончании разряда;
- обеспечение возможности регулирования формы разрядного импульса и подбора подходящей формы для конкретных видов электрооборудования путем выбора механических свойств (в частности,



жесткости изгиба) материалов, с использованием которых выполнен разрядник (диэлектрический элемент).

При этом, необходимо обратить внимание, что согласно описанию (см. стр. 9 последний абзац, стр. 10 абзац 1) к оспариваемому патенту признак независимого пункта 1 формулы данного патента, характеризующий выполнение стержневого электрода с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик, направлен только на то, чтобы определить какой элемент конструкции кабеля (см. фиг. 1), а именно диэлектрик или стержневой электрод, будет определять степень изгибаемости кабеля.

В свою очередь, следует отметить, что согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 5-9) для достижения вышеуказанных технических результатов необходимо и достаточно чтобы грозозащитный разрядник содержал диэлектрический элемент и стержневой электрод, обладающие свойством изгибаемости.

При этом, как было указано выше таким свойством обладает как алюминиевая жила (стержневой электрод), так и полиэтиленовое изоляционное тело (диэлектрик), известные из патента [1].

Следовательно, можно сделать вывод о том, что выполнение стержневого электрода с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик, не является существенным с точки зрения достижения вышеуказанных технических результатов.

На данном основании можно констатировать, что признак независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение стержневого электрода с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик, не является существенным.

Таким образом, можно сделать вывод, что в патенте [1] содержатся сведения о всех существенных признаках независимого пункта 1 формулы по оспариваемому патенту.

Следовательно, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии полезной модели по независимому пункту 1 формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении признаков зависимых пунктов 2, 3 формулы по оспариваемому патенту необходимо отметить, что данные признаки также известны из патента [1] (см. стр. 13 абзац 3, 4, фиг. 10).

В отношении доводов патентообладателя, касающихся того, что в кабеле ПИГР-8, известном из патента [1], в его металлической жиле используется отоженный алюминий, а в его диэлектрике (изоляции) используется полиэтилен низкого давления и установлены продольные ребра, что не позволяет сделать вывод о возможности изгиба жилы и диэлектрика, необходимо отметить следующее.

В патенте [1] отсутствуют какие-либо сведения о видах алюминия и полиэтилена, используемых в ПИГР-8.

Кроме того, специалисту в данной области техники известно, что как отоженный алюминий (см., например, «Механические и технологические свойства», справочное издание, Бобылев А.В., Москва, издательство «Металлургия», стр. 50), так и любой вид полиэтилена (низкого, среднего, высокого давления) (см., например, «Энциклопедия полимеров», Москва, издательство «Советская энциклопедия», том 3, стр. 1005, 1006) обладают, соответственно, пластичностью и эластичностью и, следовательно, являются изгибаемыми.

В отношении представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [2]-[14] следует отметить, что данные источники информации не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

В отношении представленных патентообладателем источников информации [15], [16] следует отметить, что содержащаяся в них информация и касающаяся определения термина «твердый», а также технических особенностей кабеля марки ПИГР-8 приведена для сведений.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 19.10.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 175047 признать недействительным полностью.**