

## 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. №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” 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.03.2015 от Общества с ограниченной ответственностью "Сигнум" (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 95169, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 95169 на полезную модель «Термоэлектродный провод» выдан по заявке № 2009146513/22 с приоритетом от 14.12.2009 на имя Закрытого акционерного общества "Режевской кабельный завод" (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Термоэлектродный провод, содержащий как минимум одну пару токоведущих жил из металлов с различной проводимостью, размещенных в двойной изолирующей трубке, отличающийся тем, что токоведущая жила выполнена в виде жгута проволок, изготовленных из соответствующего

металла, причем суммарное сечение указанных проволок не менее сечения соответствующей жилы, установленного для данного типа термоэлектродного провода, при этом изолирующие трубки выполнены различных цветов для индивидуализации металла проволок.

2. Провод по п.1, отличающийся тем, что один жгут проволок выполнен из меди, а другой жгут проволок выполнен из копеля.

3. Провод по п.2, отличающийся тем, что изолирующая трубка для жгута проволок из меди выполнена красного цвета, а изолирующая трубка для жгута проволок из копеля выполнена желтого цвета.

4. Провод по п.1, отличающийся тем, что один жгут проволок выполнен из меди, а другой жгут проволок выполнен из медно-никелевого сплава (константана).

5. Провод по п.1, отличающийся тем, что один жгут проволок выполнен из хромеля, а другой жгут проволок выполнен из копеля.

6. Провод по п.1, отличающийся тем, что один жгут проволок выполнен из хромеля, а другой жгут проволок выполнен из алюминия.

7. Провод по п.1, отличающийся тем, что снабжен защитной оболочкой.

8. Провод по п.1, отличающийся тем, что снабжен экраном из алюмофлекса.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 указанного выше Гражданского кодекса Российской Федерации поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна» ввиду известности всех ее существенных признаков из уровня техники.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

– Рыбаков И.Ф., Шепелев И.М., Термоэлектродные провода и кабели.- М.: Энергия, 1980. стр.10-51,76-81,96-99, всего на 30 л. (далее – [1]);

– ГОСТ 24335-80: Провода термоэлектродные. Технические условия, всего на 11 л. (далее – [2]);

– ТУ 16.К19-04-91: Провода термоэлектродные. Технические условия.- Утв. 12.11.1991. – Введ.: 01.01.1992, всего на 21 л. (далее – [3]);

– ТУ 16.К46-013-2001: Провода термоэлектродные. Технические условия. – Введ.: 15.08.2001, всего на 25 л. (далее – [4]);

– письмо ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ» №4759 от 08.12.2014 (далее – [5]).

В отношении признака вышеприведенной формулы, характеризующего выполнение токоведущих жил «из металлов с различной проводимостью», лицо, подавшее возражение, приводит утверждение о том, что «... все металлы имеют различную (несходную) проводимость ...».

Дополнительно в возражении отмечается, что с точки зрения влияния на возможность достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту, не могут быть признаны существенными признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которым «...суммарное сечение указанных проволок не менее сечения соответствующей жилы, установленного для данного типа термоэлектродного провода ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого поступил (21.03.2016) отзыв на данное возражение.

В отзыве патентообладатель выразил несогласие со сделанным в возражении выводом, отмечая при этом, что ни в одном из источников информации [1] – [4] не раскрывается техническое средство, обладающее всей совокупностью существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту.

Лицом, подавшим возражение, 26.05.2016 было представлено дополнение к возражению, в котором повторно приводятся аргументы в отношении известности из источников информации [1] – [4] технических средств, которым присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Также в дополнении к возражению приводится новый источник информации – ГОСТ 5.1236-72: Провода термоэлектродные (далее – [6]). При этом лицо, подавшее возражение, утверждает, что из стандарта [6] также известны все существенные признаки полезной модели, включая характеристику назначения.

Федеральной службой по интеллектуальной собственности (далее – Роспатент) было принято решение от 16.08.2016: отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.03.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 95169 оставить в силе. Данное решение мотивировано тем, что в возражении не было представлено доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Решением Суда по интеллектуальным правам от 21.04.2017 по делу № СИП – 709/2016 (далее – решение СИП) было признано недействительным решение Роспатента от 16.08.2016. На Роспатент была возложена обязанность повторно рассмотреть указанное возражение.

Как следует из решения СИП, в решении Роспатента неполно и необъективно рассмотрен вопрос о соответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна». Данный вывод основан на том, что в решении Роспатента не был учтен тот факт, что выполнение токоведущих жил провода из металлов различной проводимости следует из сведений, содержащихся в противопоставленных источниках информации. В данных источниках указано, что жилы выполняются из разных металлов, тогда как металлы, согласно общеизвестным данным, имеют разную проводимость и сопротивление.

Тем самым восстановлено положение, существовавшее до принятия Роспатентом решения от 16.08.2016, т.к. в соответствии со статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации защита гражданских прав осуществляется путем восстановления положения, существовавшего до

нарушения права (возражение Общества с ограниченной ответственностью "Сигнум" является нерассмотренным).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (14.12.2009), правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает Гражданский кодекс Российской Федерации в редакции, действовавшей на дату подачи заявки (далее - Кодекс) и 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, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 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.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться

описание и чертежи.

В соответствии с подпунктом 2.2 пункта 9.4 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.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента ПМ. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

Согласно подпункту 1.1 пункта 9.7.4.3 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 отдельном 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.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

В соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС возражение должно содержать обоснование неправомерности выдачи патента. В случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведенные в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительным полностью или частично.

Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охраноспособности, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации. Такие материалы могут быть оформлены в качестве самостоятельного возражения. Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Технические условия [4] были введены в действие в 2001 году. Лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо документов, подтверждающих то, что технические условия [4] были общедоступны неограниченному кругу лиц до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. При этом, следует отметить, что общие правила в отношении технических условий (ТУ) устанавливает ГОСТ 2.114-95. Данный

стандарт не предусматривает регистрацию ТУ, которая была отменена в 1994 году, и публикацию ТУ в каких-либо изданиях. В соответствии с п.п. 4.3, 4.5, 4.7 Правил заполнения и представления каталожных листов продукции: ПР 50-718-99, приняты и введены в действие постановлением Госстандарта России от 25.02.1999 № 46, в уполномоченных органах Госстандарта России осуществляется регистрация не самих технических условий, а каталожных листов продукции. Таким образом, сами технические условия, являясь собственностью разработчика, объектом авторского права, могут приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика, факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

Кроме того, письмо [5], вопреки изложенному в возражении мнению, не подтверждает возможность ознакомления любого лица на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, с содержанием технических условий [4].

Таким образом, сведения, содержащиеся в технических условиях [4], не могут быть включены в уровень техники для целей проверки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

В отношении источника информации [6] необходимо отметить, что он не может быть принят во внимание в рамках рассмотрения настоящего возражения. На дату подачи возражения данный источник упомянут не был, поэтому согласно пункту 2.5 Правил ППС считается изменяющим мотивы этого возражения.

Анализ доводов сторон, касающихся известности признаков полезной модели по оспариваемому патенту из источников информации [1] – [3], показал следующее.

Можно согласиться с доводами возражения в том, что в каждом из источников информации [1] – [3] раскрыто техническое решение, характеризующее термоэлектродный провод, то есть средство того же назначения, что и техническое решение по оспариваемому патенту на



полезную модель.

Термоэлектродный провод, раскрытый в каждом из источников информации [1] – [3], содержит токоведущие жилы (т.е. как минимум одну пару), выполненные из разных металлов и размещенные в двойной изолирующей трубке. Каждая токоведущая жила выполнена в виде жгута проволок, изготовленных из соответствующего металла, а изолирующие трубки выполнены различных цветов для индивидуализации металла проволок. Суммарное сечение указанных проволок выбирается не менее сечения соответствующей жилы, установленного для данного типа термоэлектродного провода.

При этом, поскольку жилы выполнены из разных металлов, их проводимость неодинакова.

Сделанный выше вывод подтверждается решением СИП.

Таким образом, техническим решениям, раскрытым в источниках информации [1] – [3], также присущи признаки, характеризующие выполнение жил из металлов с различной проводимостью.

При этом можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признаки независимого пункта 1 формулы оспариваемого патента «суммарное сечение указанных проволок выбирается не менее сечения соответствующей жилы, установленного для данного типа термоэлектродного провода» являются несущественными, поскольку не находятся в причинно-следственной связи с указанным в описании к оспариваемому патенту техническим результатом, направленным на улучшение потребительских качеств термоэлектродных проводов путем повышения надежности монтажа.

Данный вывод обусловлен тем, что выбор сечения жил определяется исходя из токовых характеристик кабеля в целом и, соответственно, данный параметр не может оказывать влияние на надежность монтажа.

Таким образом, можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что техническим решениям, раскрытым в источниках информации [1] – [3], присущи все признаки (в том числе и несущественные признаки) независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Что касается доводов возражения в отношении зависимых пунктов 2-8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то целесообразно отметить следующее.

Можно согласиться с доводами возражения в том, что признаки зависимых пунктов 2-8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту известны, по меньшей мере, из источника информации [1].

Также можно согласиться с доводами возражения в том, что признаки зависимых пунктов 6-8 формулы полезной модели по оспариваемому патенту не находятся в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом и, соответственно, не являются существенными.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 25.03.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 95169 признать недействительным полностью.**