

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

Коллегия в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.03.2016 от Хорохорина В.Н. (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 149888, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 149888 на группу полезных моделей «Диэлектрический элемент длинно-искрового разрядника и грозозащитный разрядник» выдан по заявке № 2014111333/07 с приоритетом от 26.03.2014 на имя ОАО «НПО «Стример» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. 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, отличающийся тем, что диэлектрический элемент выполнен изгибаемым.

2. Диэлектрический элемент по п. 1, отличающийся тем, что коэффициент жесткости изгиба составляет не более 20 кН/м, 15 кН/м, 10 кН/м, 5 кН/м 2,5 кН/м или 1 кН/м.

3. Диэлектрический элемент по п. 1, отличающийся тем, что коэффициент жесткости изгиба составляет не более 900 Н/м, 800 Н/м, 700 Н/м, 600 Н/м, 500 Н/м, 400 Н/м, 300 Н/м, 200 Н/м или 100 Н/м.

4. Диэлектрический элемент по п. 1, отличающийся тем, что коэффициент жесткости изгиба составляет не менее 1 Н/м, 10 Н/м, 25 Н/м, 50 Н/м, 75 Н/м, 100 Н/м, 200 Н/м, 300 Н/м, 400 Н/м, 500 Н/м или 1000 Н/м.

5. Диэлектрический элемент по п. 1, отличающийся тем, что выполнен с обеспечением фиксации формы.

6. Диэлектрический элемент по п. 1, отличающийся тем, что выполнен с использованием эластичного и/или пластичного диэлектрика, такого как полиэтилен, резина, поливинилхлорид, полипропилен, полиуретан и им подобные материалы.

7. Диэлектрический элемент по п. 1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один стержневой электрод выполнен с использованием эластичного и/или пластичного металла, такого как железо, медь, алюминий и им подобные сплавы и 25 металлы.

8. Диэлектрический элемент по п. 1, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один стержневой электрод выполнен с использованием металла, обладающего меньшей эластичностью и/или пластичностью, чем диэлектрик.

9. Диэлектрический элемент по п. 1, отличающийся тем, что стержневой электрод отделен от поверхности диэлектрического элемента слоем диэлектрика.

10. Диэлектрический элемент по п. 1, отличающийся тем, что стержневой электрод размещен с возможностью соединения с одним из основных электродов.

11. Диэлектрический элемент по п. 1, отличающийся тем, что выполнен с возможностью механического соединения с двумя или более промежуточными электродами между основными электродами.

12. Грозозащитный разрядник, включающий в себя диэлектрический элемент и, по меньшей мере, два основных электрода, механически связанных с диэлектрическим элементом, отличающийся тем, что диэлектрический элемент представляет собой диэлектрический элемент по любому из п.п. 1-11.

13. Разрядник по п. 12, отличающийся тем, что, по меньшей мере, один основной электрод имеет электрический контакт со стержневым электродом.

14. Разрядник по п. 12, 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 независимому пункту 1 формулы оспариваемого патента условию патентоспособности «новизна».

В возражении указано, что все признаки технического решения по патенту ЕА 017328, опубликованному 30.11.2012 (далее – [1]), «совпадают» с существенными признаками диэлектрического элемента для разрядника по независимому пункту 1 формулы, характеризующей группу полезных моделей по оспариваемому патенту.

Также с возражением представлены следующие материалы (копии):

- Политехнический словарь, Научное издательство «Большая Российская энциклопедия», Москва, 1998 г. (далее - [2]);

- ГОСТ 15634.3-70 (далее - [3]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, от которого 17.06.2016 поступил отзыв, в котором указано, что возражение составлено с нарушениями п.п. 2.6. и 2.8. Правил ППС, а именно:

- «возражение относится к двум патентам: RU 79875 и RU 149888»;

- «действие патента RU 79875 прекращено».

В отзыве приведено мнение патентообладателя о том, что «значение признака «эластичный» отличается от значения признака «изгибаемый» в отношении диэлектрического элемента». Данное мнение патентообладатель подтверждает сведениями из следующих источников информации:

- Большой толковый словарь русского языка. Санкт-Петербург «Норинт», 2000, стр. 379, 385, 1518 (далее - [4]);

- Техническая энциклопедия. Том восьмой. АО «Советская Энциклопедия». Москва, 1929 (далее - [5]).

На заседании коллегии, проходившем 14.10.2016, патентообладатель повторно представил вышеуказанный отзыв.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассматриваемого 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, 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 октября 2008 г. № 326, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 и опубликованным в Бюллетене нормативных актов федеральных органов исполнительной власти от 09.03.2009 № 10 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна

из уровня техники. Уровень техники, в частности, включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель.

В соответствии с пунктом 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. Признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно пункту 22.3.(1) 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.

Согласно пункту 4.9. Правил ППС при рассмотрении возражения, против выдачи патента на полезную модель, коллегия вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Группе полезных моделей по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении, касающихся оценки соответствия независимого пункта 1 формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В возражении указано, что совокупность существенных признаков независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту раскрыта в патенте [1].

При этом в возражении отсутствуют доводы, касающиеся несущественности каких-либо признаков формулы по оспариваемому патенту.

Из патентного документа [1] известен 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.

Следует отметить, что в описании к патентному документу [1] указано, что диэлектрический элемент может быть выполнен «обладающим некоторой эластичностью» (см. стр. 17 описания к патентному документу [1]). Известно, что эластичный - это упругий и гибкий; растяжимый (см. Ожегов С.И. Словарь русского языка. Издательство «Советская Энциклопедия», Москва, 1972, стр. 833).

Констатируя сказанное выше, можно сделать вывод о том, что из решения по патентному документу [1] известен эластичный диэлектрический элемент, обладающий гибкостью, что позволяет отнести данный элемент к изгибаемым.

Таким образом, все признаки первого независимого пункта формулы группы полезных моделей по оспариваемому патенту известны из устройства по патентному документу [1].

По поводу словарно-справочных источников информации [2], [4], [5] и ГОСТа [3] необходимо отметить, что содержащиеся в них сведения не опровергают сделанного выше вывода.

Что касается приведённых в возражении фраз, а именно:

- «Сравнительный анализ решений по патентам РФ № 149888 и ЕА 201200383 показывает...» (см. стр. 4 возражения, строка 22 сверху);

- «В связи с изложенным, прошу признать патент РФ № 79875 на полезную модель в части независимого пункта 1 недействительным» (см. стр. 2 последние строки возражения), то приведённые в них номера патентных документов явно указаны ошибочно, т.е. в возражении допущены технические ошибки.

Таким образом, возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по независимому пункту 1 оспариваемого патента несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

На заседании коллегии, проходившем 16.11.2016, патентообладателем была представлена скорректированная формула.

Здесь следует отметить, что формула полезной модели по оспариваемому патенту содержала два независимых пункта (пункт 1 и пункт 12). Причем в независимом пункте 12 было указано, что «диэлектрический элемент, представляет собой диэлектрический элемент по любому из п.п. 1-11».

Таким образом, в представленную патентообладателем на заседании коллегии уточненную формулу были внесены следующие изменения: исключен независимый пункт 1 и все зависимые от него пункты. В оставшийся независимый пункт формулы внесены исправления редакционного характера (вместо записи «диэлектрический элемент по любому из п.п. 1-11» внесены признаки пунктов 1 и 8 приведенной выше формулы).

Данная формула была принята коллегией к рассмотрению (см. п. 4.9 Правил ППС).

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

**удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2016, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 149888 недействительным частично и выдать новый патент Российской Федерации с уточненной формулой, представленной на заседании коллегии.**

(21) 2014111333/07

(51) МПК

***H01T 4/00 (2006.01)***

***H02G13/00 (2006.01)***

(57) 1. Грозозащитный разрядник, включающий в себя диэлектрический элемент, по меньшей мере, два основных электрода, механически связанных 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.