

Палата по патентным спорам в соответствии с 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 ООО «НТЦ Теплоскат» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 07.06.2006 против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 49350, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №49350 "Кабель высокочастотный" выдан по заявке № 2005115069/22 с приоритетом от 19.05.2005 на имя Общества с ограниченной ответственностью «Кабельные технологии» (далее патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Кабель высокочастотный, содержащий, по меньшей мере, одну пару скрученных между собой токопроводящих жил, покрытых полимерной изоляцией, наложенный поверх них экран и оболочку, отличающийся тем, что токопроводящая жила выполнена из медной луженой проволоки, изоляция выполнена из композиции на основе смеси полиэтилена с полипропиленом или сополимером этилена и пропилена, экран выполнен из фольгированного материала в виде ленты, а под экраном проложен гофрированный проводник из медной луженой проволоки.

2. Кабель по п.1, отличающийся тем, что оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластика.

3. Кабель по п.1, отличающийся тем, что оболочка выполнена из безгалогенной светостабилизированной композиции на основе полиолефинов».

Против выдачи данного патента в соответствии с подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) с учетом изменений и дополнений,

внесенных Федеральным законом № 22 – ФЗ от 07.02.2003 "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон Российской Федерации" (далее – Федеральный закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

В возражении указывается, что независимый пункт 1 оспариваемой полезной модели включает в себя два альтернативных варианта выполнения высокочастотного кабеля.

Первый альтернативный вариант характеризуется следующей совокупностью признаков независимого п. 1 формулы: «Кабель высокочастотный, содержащий, по меньшей мере, одну пару скрученных между собой токопроводящих жил, покрытых полимерной изоляцией, наложенный поверх них экран и оболочку, причем токопроводящая жила выполнена из медной луженой проволоки, изоляция выполнена из композиции на основе смеси полиэтилена с полипропиленом, экран выполнен из фольгированного материала в виде ленты, а под экраном проложен гофрированный проводник из медной луженой проволоки».

Лицо, подавшее возражение обращает внимание на то, что источник информации [1] «порочит новизну» оспариваемой полезной модели в части вышеуказанной совокупности признаков независимого п. 1 формулы.

В возражении также обращается внимание на то, что признак независимого п. 1 формулы оспариваемой полезной модели «изоляция выполнена из композиции на основе смеси сополимера этилена и пропилена», относящийся ко второй альтернативе, является несущественным для поставленного технического результата и, по мнению лица, подавшего возражение, «не может быть принят во внимание при оценке новизны оспариваемой полезной модели по второму альтернативному варианту».

Таким образом, источник информации [1] «порочит «новизну» оспариваемой полезной модели, по мнению лица, подавшего

возражение, также и по второй альтернативе.

В возражении также обращается внимание на то, что зависимые п.п. 2 и 3 формулы оспариваемой полезной модели также известны из заявки [1].

Лицо, подавшее возражение представило следующие источники информации, которые, по его мнению, подтверждают вышеуказанные доводы:

Описание и формула к патенту на полезную модель №51782 заявка №2005109090/22, приоритет 30.03.2005 на 8 листах в 1 экз.– далее [1];

Гроднев И.И., Верник С.М.. Линии связи. Москва, «Радио и связь», 1988, на 3 листах в 1 экз. - далее [2];

Кабели, провода и шнуры с пластмассовой изоляцией, Москва-Ленинград, ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО, 1960 на 2 листах в 1 экз. - далее [3];

Кабели, провода и шнуры ГОСТ 12176-89. Москва. ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ СССР ПО УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ ПРОДУКЦИИ И СТАНДАРТАМ, на 8 листах в 1 экз.- далее [4];

Справочник по электротехническим материалам. Том 1. Москва. Энергоатомиздат. 1986 на 3 листе в 1 экз.- далее [5].

Изучив материалы дела и, заслушав участников рассмотрения, Палата по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, убедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон) и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от

06.06.2003 №83, и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

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.

В уровень техники также включаются при условии их более раннего приоритета все поданные в Российской Федерации другими лицами заявки на изобретения и полезные модели, с документами которых вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 настоящего Закона, и запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели.

Согласно п. 19.4.(3) Правил ПМ, заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается с этой даты в уровень техники при соблюдении совокупности следующих условий:

- заявка подана в Российской Федерации;
- заявка подана другим лицом, т.е. другим заявителем;
- с документами заявки вправе ознакомиться любое лицо в соответствии с пунктом 6 статьи 21 или частью второй статьи 25 Закона.

Заявка на изобретение или полезную модель с более ранней датой приоритета включается в уровень техники в отношении описания и формулы, содержащихся в этой заявке на дату ее подачи.

Согласно п. 19.4.(4) Правил ПМ, в уровень техники с даты приоритета включаются также все изобретения и полезные модели,

запатентованные (в том числе и тем же лицом) в Российской Федерации (т.е. изобретения и полезные модели, зарегистрированные в соответствующих Государственных реестрах СССР и Российской Федерации, и изобретения, запатентованные в соответствии с Евразийской патентной конвенцией).

Запатентованные в Российской Федерации изобретения и полезные модели включаются в уровень техники только в отношении формулы, с которой состоялась регистрация изобретения или полезной модели в соответствующем реестре, или формулы, с которой состоялась публикация сведений о выдаче евразийского патента.

В соответствии с п. 3.3.1.(3) Правил ПМ формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно п. 3.3.2.4.(2) Правил ПМ, допускается характеризовать в одном независимом пункте формулы несколько полезных моделей - вариантов, если они различаются только такими признаками, которые выражены в виде альтернативы.

В соответствии с п. 4.9 Правил ППС, при рассмотрении возражения коллегия Палаты по патентным спорам 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.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме признаков, содержащихся в формуле полезной модели, указанной выше.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, о несоответствии патента условию патентоспособности «новизна», было

установлено, что источник информации [1] представляет собой заявку №2005109090 на полезную модель по патенту РФ №51782 с датой приоритета 30.03.2005.

Данная заявка подана в Российской Федерации другим лицом (заявителем) и с ее документами вправе ознакомиться любое лицо.

Кроме того, она имеет более раннюю дату приоритета, чем дата подачи заявки на патент по оспариваемой полезной модели.

Поскольку изложенные в возражении доводы, подтверждены ссылкой на заявку, а не на патент, вышеуказанный источник информации включается в уровень техники с 30.03.2005 в отношении описания и формулы (п. 19.4.(3) Правил ПМ).

Из описания к заявке №2005109090 (источник информации [1]) известны следующие признаки независимого п.1 формулы оспариваемой полезной модели:

«Кабель высокочастотный, содержащий, по меньшей мере, одну пару скрученных между собой токопроводящих жил, покрытых полимерной изоляцией, наложенный поверх них экран и оболочку, причем токопроводящая жила выполнена из медной луженой проволоки, изоляция выполнена из композиции на основе смеси полиэтилена с полипропиленом, экран выполнен из фольгированного материала в виде ленты, а под экраном проложен гофрированный проводник из медной луженой проволоки».

Таким образом, по мнению коллегии, совокупность признаков независимого п. 1 формулы, оспариваемой полезной модели, характеризующая первый альтернативный вариант ее выполнения, известна из источника информации [1].

Следовательно, полезная модель по оспариваемому патенту, в части первого альтернативного варианта ее выполнения не соответствует условию патентоспособности "новизна" (пункт 1 статьи 5 Закона, подпункт (3) пункта 2.1. Правил ПМ).

На заседании коллегии, проходившем 29.10.2007, из-за отсутствия патентообладателя было принято решение о переносе заседания на более поздний срок.

В адрес патентообладателя 30.10.2007 было отправлено письмо, в котором сообщалось о наличии в формуле оспариваемой полезной модели непатентоспособной альтернативы.

Кроме того, патентообладателю предлагалось внести изменения в формулу полезной модели, путем исключения из нее непатентоспособной альтернативы.

Патентообладатель не представил уточненную формулу оспариваемой полезной модели до следующего заседания коллегии, проходившего 06.12.2007, а также отсутствовал на заседании коллегии.

Поскольку из формулы оспариваемой полезной модели не была исключена непатентоспособная альтернатива, оспариваемая полезная модель на основании п. 1 статьи 5 Закона не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

Удовлетворить возражение, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 27.10.2006, патент Российской Федерации на полезную модель № 49350 признать недействительным полностью.