

**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, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО “БУМПРОМПЛАСТ” (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 14.07.2017, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2531295, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение № 2531295 “Бумага кабельная” выдан по заявке №2013138978/05 с приоритетом от 20.08.2013 на имя ООО “НПК “ЭНЕРГИЯ” и ООО “СЕВАН” (далее – патентообладатель) со следующей формулой:

“1. Бумага кабельная одно- или многослойная из сульфатной небеленой целлюлозы, отличающаяся тем, что она имеет деформированную структуру поверхности, полученную в результате операции микрокрепирования, относительное удлинение в машинном направлении (5-15)% и удельную электрическую проводимость водной вытяжки при гидромодуле 1:50 в пределах (35-110) мкСм/см.

2. Бумага кабельная по п.1, отличающаяся тем, что операцию микрокрепирования проводят на установке Клупак.

3. Бумага кабельная по п.1, отличающаяся тем, что она изготавливается из сульфатной сосновой небеленой целлюлозы.

4. Бумага кабельная по п.1, отличающаяся тем, что она изготавливается из сульфатной хвойной небеленой электроизоляционной целлюлозы марки ЭКБ.

5. Бумага кабельная по п.1, отличающаяся тем, что она изготавливается из смеси сульфатной небеленой целлюлозы с бактериальной целлюлозой.

6. Бумага кабельная по п.1, отличающаяся тем, что она изготавливается из смеси сульфатной небеленой хвойной целлюлозы с сульфатной небеленой лиственной целлюлозой.

7. Бумага кабельная по п.1, отличающаяся тем, что она проклеена канифольным клеем, или окисленным крахмалом, или их смесью.

8. Бумага кабельная по п.1, отличающаяся тем, что она уплотнена на машинном каландре.”

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию патентоспособности “новизна” и “изобретательский уровень”.

В возражении указано, что: “По заказу Заявителя ООО “БУМПРОМПЛАСТ” АО “Сегежский ЦБК” производит бумагу кабельную микрокрепированную БМК-140, которой присущи все признаки изобретения по заявке № 2013138978, выраженного п. 1 формулы. Бумага БМК-140 стала производиться и продаваться третьим лицам до даты приоритета 20.08.2013 заявки № 2013138978 по спорному патенту.”

В подтверждение несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, к возражению приложены следующие материалы:

- справка ООО “БУМПРОМПЛАСТ” (далее – [1]);
- справка АО “Сегежский ЦБК” (далее – [2]);
- справка АО “Сегежский ЦБК” (далее – [3]);

- справка о сотрудничестве ООО “БУМПРОМПЛАСТ” с ЗАО “Инвестлеспром” (далее – [4]);
- договор № БК-12/11/53 от 09.11.2012 с дополнительным соглашением и приложениями №1-9 (далее – [5]);
- товарные накладные (далее – [6]);
- платежные поручения (далее – [7]);
- ТУ 5456-001-88920033-2012 “Бумага микрокрепированная кабельная”, 26.09.2012 (далее – [8]) (на заседании коллегии 15.12.2017 лицом, подавшим возражение, представлена копия данного источника информации, заверенная нотариально);
- письмо ФГУП “Стандартинформ” о регистрации каталожного листа на продукцию “Бумага микрокрепированная кабельная”, выпускаемую по ТУ 5456-001-88920033-2012 (далее – [9]).

В подтверждение несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, к возражению приложены копии следующих материалов:

- патентный документ RU 50039, опубл. 10.12.2005 (далее – [10]);
- Д.М. Фляте, “Технология бумаги”, Москва, “Лесная промышленность”, 1988, с. 14-17, 20-23, 66-69, 78-79, 178-179, 184-185, 236-239, 244-251, 370-373 (далее – [11]);
- “Справочник по электротехническим материалам”, том 1, под ред. Ю.В. Корицкого и др., Москва, Энергоатомиздат, 1986, с. 224 (далее – [12]);
- И.И. Алиев, “Кабельные изделия. Справочник”, Издательское предприятие “РадиоСофт”, Москва, 2001, с. 68 (далее – [13]);
- И.И. Алиев, “Кабельные изделия. Справочник”, издание третье, исправленное, Москва, “Высшая школа”, 2008, с. 68 (далее – [14]);
- ГОСТ 23436-79 “Бумага кабельная для изоляции силовых кабелей на напряжение до 35 кВ включительно. Технические условия”, Государственный комитет СССР по стандартам, Москва, 01.01.1980 (далее – [15]);

- ГОСТ 645-67 “Бумага кабельная”, Государственный комитет СССР по стандартам, Москва, 01.07.1968 (далее – [16]);
- Н.П. Богородицкий и др., “Электротехнические материалы”, издание седьмое, переработанное и дополненное, Ленинград, Энергоатомиздат, Ленинградское отделение, 1985, с. 142-143 (далее – [17]);
- Ю.В. Корицкий, “Электротехнические материалы”, издание второе, переработанное и дополненное, “Энергия”, Москва, 1968, с. 124-125 (далее – [18]);
- Ю.В. Корицкий, “Электротехнические материалы”, издание третье, переработанное, “Энергия”, Москва, 1976, с. 168-171 (далее – [19]);
- Б.Г. Милов и др., “Электроизоляционная бумага”, издательство “Лесная промышленность”, Москва, 1974, с. 3, 48-75, 100-101, 116-119, 140-141 (далее – [20]);
- С.Н. Иванов, “Технология бумаги”, издание третье, Школа бумаги, Москва, 2006, с. 146-147, 618-619 (далее – [21]);
- “Большой толковый словарь русского языка”, гл. ред. С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, “Норинт”, 2003, с. 548 (далее – [22]);
- ГОСТ Р 53636-2009 “Целлюлоза, бумага, картон. Термины и определения”, Москва, Стандартинформ, 2011 (далее – [23]);
- К.В. Брейтвейт и др., “Производство, свойства и применение электроизоляционных целлюлозных бумаг и картонов”, издание второе, переработанное и дополненное, “Энергия”, Москва, 1970, с. 14-15, 36-37, 52-55 (далее – [24]);
- А.И. Бобров, С.К. Сидоров, “Производство кабельной бумаги”, Москва, 1962, с.12-15, 32-33 (далее – [25]);
- С.Ф. Примаков, “Производство бумаги”, Москва, “Лесная промышленность”, 1987, с. 188-191, 194-197 (далее – [26]);
- ГОСТ 12765-88 “Целлюлоза хвойная сульфатная небеленая электроизоляционная. Технические условия”, Государственный комитет СССР по стандартам, Москва, 01.01.1990 (далее – [27]);

- патентный документ RU 2415221 C1, опубл. 27.03.2011 (далее – [28]);
- патентный документ SU 1222201 A, опубл. 30.03.1986 (далее – [29]);
- “Технология целлюлозно-бумажного производства”, том 1 “Сырье и производство полуфабрикатов”, часть вторая “Производство полуфабрикатов”, издательство “Политехника”, Санкт-Петербург, 2003, с. 21, 23-24 (далее – [30]);
- “Справочник бумажника”, том 2, издание второе, переработанное и дополненное, издательство “Лесная промышленность”, Москва, 1965, с. 422-423 (далее – [31]).

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В своем отзыве по мотивам возражения, поступившем 27.11.2017, патентообладатель представил свой анализ приложенных к возражению материалов.

К отзыву приложены копии следующих материалов:

- паспорт качества ОАО “Сегежский ЦБК” на бумагу микрокрепированную кабельную БМК140, 1л. (далее – [32]);
- паспорт качества ОАО “Сегежский ЦБК” на бумагу мешочную полурастяжимую SKS105, 1л. (далее – [33]);
- паспорт качества ОАО “Сегежский ЦБК” на бумагу кабельную марки БК 140, 1л. (далее – [34]);
- [8];
- Статистические данные испытаний бумаги кабельной микрокрепированной БМК-140, НПО “Энергия”, ООО “Сегежский ЦБК”, 1л. (далее – [35]);
- Протокол испытаний № 107 бумаги кабельной БК 140, Инновационно-технологический центр “Современные технологии переработки биоресурсов севера”, 2л. (далее – [36]);
- Протокол испытаний № 12-9/398 бумаги кабельной БК 140, ИЦ ЦБП “ЦКАЛ”, 1л. (далее – [37]);

- О праве преждепользования ООО “БУМПРОМПЛАСТ”, 3л. (далее – [38]);
- ТУ 5456-001-88920033-2012 “Бумага кабельная”, 29.09.2012 (далее – [39]);
- Отчет ФИПС об информационном поиске № 2013138978/05 от 28.04.2014, 3л. (далее – [40]);
- Письмо патентообладателей исх. № 657 от 27.07.2016, 1л., (далее – [40]);
- Отзыв по мотивам возражения ООО “БУМПРОМПЛАСТ” исх. № 468 от 09.06.2016, 6л. (далее – [41]);
- Отзыв по мотивам возражения ООО “БУМПРОМПЛАСТ” исх. № 276 от 01.03.2017 на 5л. (далее – [42]);
- Заключение Специалиста по результатам патентоведческого исследования № 149/16 от 04.03.2016г., АНО “Судебный эксперт”, 2л., (далее – [43]).

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

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (20.08.2013), правовая база включает Кодекс в редакции, действующей на дату подачи заявки (далее - Кодекс), Административный регламент исполнения Федеральной службой по интеллектуальной собственности, патентам и товарным знакам государственной функции по организации приема заявок на изобретение и их рассмотрения, экспертизы и выдачи в установленном порядке патентов Российской Федерации на изобретение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2008г. № 327 и зарегистрированный в Минюсте РФ 20 февраля 2009г., рег. № 13413 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1350 Кодекса изобретению представляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1350 Кодекса изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента в качестве аналога изобретения указывается средство того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 24.5.2 Регламента проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 24.5.2 Регламента изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники раскрыто средство, которому присущи все признаки изобретения, выраженного формулой, предложенной заявителем.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 24.5.3 Регламента проверка изобретательского уровня может быть выполнена по следующей схеме:

определение наиболее близкого аналога в соответствии с пунктом 10.7.4.2 Регламента;

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 подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

В соответствии с подпунктом (7) пункта 24.5.3 Регламента в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что

указанный им технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 26.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Существо изобретения выражено в приведенной выше формуле, которую коллегия принимает к рассмотрению.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, установлено следующее.

Первым доводом возражения, касающимся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” является то, что до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту (20.08.2013) стали известны сведения о бумаге кабельной в результате ее использования на территории Российской Федерации, что подтверждают, по мнению лица, подавшего возражение, документы [1] – [9].

При этом, в качестве источника информации, из которого известна вся совокупность признаков формулы изобретения по оспариваемому патенту, в возражении указаны технические условия [8].

Следует отметить, что в соответствии с договором [5], ЗАО “Инвестлеспром” обязуется поставить, а ООО “Бумпромпласт” принять и оплатить бумагу микрокрепированную кабельную БМК-140 (факт поставки бумаги кабельной в рамках договора [5] подтвержден товарными накладными [6], платежными поручениями [7]).

При этом, как следует из представленных документов, указанная бумага производилась на заводах группы ЗАО “Инвестлеспром” по заказу ООО “Бумпромпласт” (данное обстоятельство подтверждается сведениями,



содержащимися в справке [4], а также тем, что ТУ [8], в соответствии с которыми производилась бумага кабельная, были разработаны ООО “Бумпромпласт”).

Что касается справок [2]-[3], то в них указано только на то, что бумага производилась на АО “Сегежский ЦБК” (входящий в группу ЗАО “Инвестлеспром”) в соответствии с ТУ [8].

В справке [1] есть сведения о том, что ООО “Бумпромпласт” отгружал бумагу кабельную БМК-140 третьим лицам (ООО “Камский кабель”, ОАО “НИИ ИННОТЭЛ”), однако не представлены документы (договоры купли-продажи, банковские платежные поручения, счета-фактуры, товарно-транспортные накладные), подтверждающие факт продажи.

Таким образом, документы [1]-[8] не подтверждают факт продажи третьим лицам бумаги кабельной, разработанной в соответствии с техническими условиями [8], до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту.

В отношении письма [9] необходимо подчеркнуть, что в нем указано только на регистрацию каталожного листа на продукцию “Бумага микрокрепированная кабельная”, выпускаемую по ТУ [8] (сами технические условия не регистрируются и не публикуются с 1994 года). В связи с чем содержание ТУ [8] не может быть учтено как таковое.

В соответствии с вышеизложенным можно констатировать, что в возражении не приведены документы, свидетельствующие о факте использования до даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту технических средств, содержащих все признаки изобретения по указанному патенту.

Вторым доводом возражения, касающимся несоответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” является то, что из уровня техники известно решение по патентному документу [10], включающее все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Сравнение всей совокупности признаков бумаги кабельной, описанной в патентном документе [10] и бумаги кабельной по независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому патенту, показало, что в данном источнике информации присутствуют сведения о следующих признаках, присущих решению по оспариваемому патенту:

– бумага является многослойной (на стр. 3 описания патентного документа [10] указано на то, что “кабельная бумага марки К – двухслойная, а КМ – многослойная”);

– бумага выполнена из сульфатной небеленой целлюлозы (п.1 формулы, стр.6-7 описания патентного документа [10]);

– бумага имеет деформированную структуру поверхности, полученную в результате операции микрокрепирования (стр.7-8 описания патентного документа [10]);

– относительное удлинение в машинном направлении (5-15)% (в табл. 1 на стр. 11 приводятся величины относительного удлинения в машинном направлении, % для различных вариантов микрокрепированной бумаги – 8,5, 9,0, 9,2, 10,2, попадающие в указанный диапазон);

– удельная электрическая проводимость водной вытяжки при гидромодуле 1:50 в пределах (35-110) мкСм/см (в табл. 1 на стр. 11 приводятся величины удельной электропроводности водной вытяжки при гидромодуле 1:50, мкСм/см для различных вариантов микрокрепированной бумаги – 55, 56, 58, 60, попадающие в указанный диапазон).

При этом, в патентном документе [10] отсутствуют сведения о следующем отличительном признаке решения по независимому пункту формулы изобретения по оспариваемому патенту:

– бумага является однослойной.

Таким образом, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, и доводов, содержащихся в отзыве на возражение, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, установлено следующее.

Как было установлено выше, при анализе соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”, из патентного документа [10] неизвестен следующий отличительный признак независимого

пункта формулы изобретения по оспариваемому патенту: бумага является однослойной.

Из источников информации [18], [19], [20], [21] известно выполнение кабельной бумаги однослойной (стр. 24 источника информации [18], стр. 170 источника информации [19], стр. 119 источника информации [20], стр. 618 источника информации [21]).

При этом, для специалиста в данной области техники очевидно, что микрокрепирование может быть осуществлено как для многослойной, так и для однослойной бумаги.

Необходимо подчеркнуть, что в описании изобретения по оспариваемому патенту отсутствуют сведения о влиянии количества слоев кабельной бумаги на технический результат (высокое относительное удлинение в машинном направлении, высокая динамическая прочность в машинном направлении, высокая эластичность, высокое сопротивление к растрескиванию и надрывам бумажных лент после многократного изгиба в составе кабеля, высокая технологичность и производительность при наложении бумажных лент на кабель, высокие диэлектрические характеристики, высокая термостойкость), следовательно, подтверждения известности влияния данного отличительного признака на технический результат не требуется (подпункт (7) пункта 24.5.3 Регламента).

Таким образом, из уровня техники известны решения, имеющие признаки, совпадающие с отличительными признаками изобретения по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту.

Исходя из изложенного, можно сделать вывод о том, что в возражении представлены доводы, позволяющие сделать вывод о несоответствии изобретения по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

Что касается зависимых пунктов формулы изобретения по оспариваемому патенту, то признаки п.2 известны из источника информации [11] (стр. 249 источника информации [11]), признаки п.3 – из патентного документа [10] (стр.3 описания патентного документа [10]), признаки п.4 – из ГОСТ [27] и из

патентного документа [28] (стр.2 описания патентного документа [28]), признаки п.5 – из патентного документа [28] (стр.2 описания патентного документа [28]), признаки п.6 – из патентного документа [10] (стр.3 описания патентного документа [10]), признаки п.7 – из патентного документа [10] (пункт 2 формулы патентного документа [10]), источника информации [21] (стр. 147 источника информации [21]), патентного документа [29] (колон.1 описания патентного документа [29]), признаки п.8 – из патентного документа [10] (стр.3 описания патентного документа [10]).

Ввиду того, что установлено несоответствие изобретения по независимому пункту формулы по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”, анализ документов [12] – [17], [22] – [26], [30] – [31] не проводился.

Что касается источников информации [32] – [43], то они не меняют сделанный выше вывод о несоответствии изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности “изобретательский уровень”.

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

**удовлетворить возражение, поступившее 14.07.2017, признать патент Российской Федерации на изобретение № 2531295 недействительным полностью.**