

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. № 231-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 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Хорохорина В.Н. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 25.07.2019, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 175048, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 175048 на полезную модель «Диэлектрический элемент многоэлектродного разрядника и грозозащитный разрядник» выдан по заявке № 2014111335/07 с приоритетом от 26.03.2014. По данным государственного реестра исключительное право на данный патент принадлежит АО "НПО "Стример" (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«Грозозащитный разрядник, включающий в себя диэлектрический элемент, по меньшей мере два основных электрода, механически связанных с диэлектрическим элементом, и два или более промежуточных электрода, расположенных на диэлектрическом элементе между основными электродами, 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 двумя или более промежуточными электродами между основными электродами, причем диэлектрический элемент выполнен изгибаемым и с использованием пластичного диэлектрика, такого как полиэтилен, резина, поливинилхлорид, полипропилен, полиуретан.»

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

В возражении указан патент RU 2299508, опубликованный 20.05.2007 (далее – [1]).

При этом с возражением представлены следующие материалы (копии):

- «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 1998, стр. 158, 384, 401 (далее – [2]);

- «Материаловедение», конспект лекций, Г.В. Бычков и др., Омск, типография ОмГУПС, подписано в печать 01.2008, часть 3, стр. 20-24 (далее – [3]).

В возражении отмечено следующее.

По мнению лица, подавшего возражение, в описании к оспариваемому патенту указаны три задачи (технических результата), на достижение которых направлено решение по оспариваемому патенту, а именно:

- придание разряднику способности изменять форму (конфигурацию) для приспособления к различным точкам подсоединения (далее – результат {А});

- обеспечение фиксации формы (далее – результат {Б});

- снижение разрядного напряжения (далее – результат {В}).

При этом по мнению лица, подавшего возражение, в формуле полезной модели по оспариваемому патенту не содержится признаков, находящихся в причинно-следственной связи с результатом {Б}.

В свою очередь, по мнению лица, подавшего возражение, результаты {А} и {В} не находятся между собой в какой-либо причинно-следственной связи, а в формуле полезной модели по оспариваемому патенту содержатся признаки, как влияющие на достижение результата {А}, так и результата {В}.

На данном основании лицом, подавшим возражение, сделан вывод о том, что формула полезной модели по оспариваемому патенту включает в себя два независимых друг от друга решения.

При этом конструктивные элементы каждого из этих решений, охарактеризованные в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, известны из патента [1].

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 23.10.2019 поступил отзыв на указанное возражение, в котором выражено несогласие с его доводами.

В отзыве указано, что в патенте [1] отсутствуют сведения о признаках формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих выполнение диэлектрического элемента изгибаемым, а также выполнение диэлектрического элемента с использованием пластичного диэлектрика, такого как полиэтилен, резина, поливинилхлорид, полипропилен, полиуретан, которые, в свою очередь, находятся в причинно-следственной связи с результатами {А}-{В}.

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 – [4]).

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 Гражданский кодекс в редакции, действовавшей 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 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.

Перед анализом известности признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту из патента [1] необходимо отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 3 последний абзац, стр. 4 абзацы 1, 2) техническими результатами, на достижение которых направлено решение по оспариваемому патенту, являются:

- изменение формы (конфигурации) изготовленного грозозащитного разрядника и упрощение процесса изготовления и установки разрядника в месте эксплуатации с обеспечением независимости размеров разрядника при изготовлении от установочных размеров (далее – результат {I});

- обеспечение возможности фиксации формы разрядника (далее – результат {II});

- снижение разрядного напряжения (далее – результат {III});

- обеспечение возможности изменения формы (конфигурации) разрядника (диэлектрического элемента) монтажником вручную или с помощью переносных приспособлений (далее – результат {IV});

- повышение скорости начала разряда и снижение воздействия перенапряжения на электрооборудование и разрядник, а также снижение импульсного воздействия на электрооборудование при окончании разряда, что повышает надежность и срок службы разрядника ввиду снижения разрушающего воздействия на разрядник разрядных токов (далее – результат {V});

- обеспечении 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) (далее – результат {VI}).

При этом необходимо обратить внимание, что согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр. 5-9) для достижения результатов {I}-{VI} необходимо выполнить диэлектрический элемент изгибаемым с возможностью фиксации его формы.

В свою очередь следует отметить, что за изгибаемость тела с возможностью фиксации его формы, т.е. сохранение деформации (необратимо деформироваться) после прекращения действия механических нагрузок, будет отвечать такое свойство как пластичность (см., например, словарь [1] стр. 384, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, издательство «Большая Российская энциклопедия», 2000, стр. 384).

Таким образом, признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение диэлектрического элемента изгибаемым, а также выполнение диэлектрического элемента с использованием пластичного диэлектрика, такого как плеточные полиэтилен, резина, поливинилхлорид, полипропилен, полиуретан, находятся в причинно-следственной связи с результатами {I}-{VI} и, следовательно, являются существенными (см. пункт 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

С учетом данных обстоятельств нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, в том, что в формуле полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризованы несколько независимых друг от друга устройств ввиду того, что указанные признаки в сочетании с остальными признаками, содержащимися в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, характеризуют одно устройство, направленное на достижение результатов {I}-{VI} (см. пункт 9.7.4.3.(1.1) Регламента ПМ).

В свою очередь, 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 между основными электродами на диэлектрическом элементе расположены (механически соединены) промежуточные электроды (см. стр. 13, абзац 4, фиг. 10). В свою очередь, диэлектрический элемент выполнен с использованием диэлектрика из полиэтилена (эластичного материала (см., например, словарь [2]) (см. стр. 13 последний абзац, стр. 14 абзац 1, 2) и, следовательно, является изгибаемым.

При этом необходимо обратить внимание, что лицом, подавшим возражение, не представлено источников информации, относящихся к словарно-справочной литературе, подтверждающих то, что любому полиэтилену присуще такое свойство как пластичность.

В свою очередь, конспект лекций [3] не является словарно-справочной литературой, а представляет собой отдельный документ и, следовательно, не может подтверждать присущность каких-либо свойств полиэтиленовому диэлектрику, известному из патента [1].

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что решение, охарактеризованное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, отличается от устройства, известного из патента [1], выполнением диэлектрического элемента с использованием пластичного диэлектрика, такого как полиэтилен, резина, поливинилхлорид, полипропилен, полиуретан.

В свою очередь, необходимо обратить внимание, что помимо вышеуказанному решению, известному из патента [1], иным решениям, охарактеризованным в патенте [1] (см. стр. 8 абзац 10 – стр. 13 абзац 2, фиг. 1-9), также не присущ признак формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующий выполнение диэлектрического элемента с

использованием пластичного диэлектрика, такого как полиэтилен, резина, поливинилхлорид, полипропилен, полиуретан.

При этом как было указано выше, данный отличительный признак является существенным.

С учетом изложенного можно сделать вывод о том, что решению, известному из патента [1], не присуща вся совокупность существенных признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Следовательно, в возражении не содержится доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В отношении представленного патентообладателем источника информации [4] следует отметить, что содержащаяся в нем информация и касающаяся определения термина «твердый» приведена для сведений.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 25.07.2019, патент Российской Федерации на полезную модель № 175048 оставить в силе.