

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. №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» (далее - Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ООО «Кабельный завод «Донкабель» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 22.03.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 184464, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 184464 «Кабель соединительный с плоскими параллельными жилами» выдан по заявке № 2018130333 с приоритетом от 21.08.2018 на имя АО «Научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический кабельный институт (НИКИ) г. Томск с опытным производством» (далее – патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«1. Кабель соединительный с плоскими параллельными жилами, где токоведущие жилы выполнены изолированными между собой, отличающийся тем, что каждая жила состоит из трех стренг, изготовленных из медных

проволок, при этом стренги уложены впритык, в одной плоскости, каждая жила покрыта изоляцией из полимерной композиции, токопроводящие жилы защищены общим экраном, а сверху поверхность кабеля защищена оболочкой из полимерной композиции.

2. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что в кабеле имеется одна токопроводящая жила.

3. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что в кабеле имеются две или более токопроводящие жилы, расположенные параллельно.

4. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что сечение токопроводящей жилы 6 мм², или 10 мм², 16 мм², или 25 мм².

5. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что экран выполнен в виде медной ленты.

6. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что экран выполнен в виде ленты из алюминиевой фольги.

7. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что экран выполнен в виде оплетки из медных проволок.

8. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что экран выполнен из комбинации оплетки из медных проволок и медной ленты.

9. Кабель по п. 1, отличающийся тем, что экран выполнен из комбинации оплетки из медных проволок и алюминиевой ленты.

10. Кабель по пп. 7, 8 и 9, отличающийся тем, что под наружной оболочкой имеется синтетическая пленка».

Против выдачи данного патента, в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

В возражении отмечено, что все существенные признаки независимого пункта 1 процитированной выше формулы присущи каждому из технических решений по патентным документам CN 207038217 U, опубл. 23.02.2018 (далее – [1]) и CN 203812604 U, опубл. 03.09.2014 (далее – [2]).

Относительно признаков зависимых пунктов 2-10 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении указано, что они являются несущественными и известны из сведений, содержащихся в патентном документе [1].

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, техническое решение по оспариваемому патенту не относится к одному устройству, следовательно, ему не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели. Данный вывод возражения основан на том, что зависимый пункт 10 процитированной выше формулы включает признаки, указывающие на выполнение кабеля соединительного с плоскими параллельными жилами с синтетической пленкой под наружной оболочкой, при отсутствии в независимом пункте обобщенного понятия, частным случаем реализации, которого является указанный признак. По мнению лица, подавшего возражение, зависимый пункт 10 должен быть исключен из упомянутой формулы.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, 30.09.2021 представил отзыв на возражение, в котором выражено несогласие с доводами лица, подавшего возражение.

Доводы отзыва, по существу, сводятся к следующему:

- в представленных с возражением переводах патентных документов [1] и [2] используется большое количество схожих терминов из области кабельной техники. Однако корректность использования данных понятий в текстах переводов вызывает большие вопросы. Для единообразного толкования существенных признаков термины из представленных переводов следует соотнести с терминами, применяемыми в кабельной промышленности;

- для признака, описывающего экран кабеля по патентному документу [1], обозначенного как «металлическое плетение», необходимо было использовать применяемое на техническом языке понятие «оплетка». Признак, описывающий оболочку токопроводящей жилы по патентному документу [2] - «проводник покрыт поперечно-сшитым изоляционным материалом», должен

был указан следующим понятием: «проводник покрыт слоем поперечно-сшитого полиэтилена»;

- в представленном переводе реферата патентного документа [1] дважды используется понятие «стренга», в то время по тексту англоязычной версии реферата, содержащегося в официальной базе данных патентного ведомства Китайской Народной Республики «<http://english.cnipa.gov.cn>», упоминается термин «conductor», который используется только в одном случае и не соответствует понятию «стренга». Понятие «стренга» используется также в переводе реферата патентного документа [2], однако в англоязычной его версии, которая размещена в официальной базе данных патентного ведомства Китайской Народной Республики «<http://english.cnipa.gov.cn>» используется понятие «bunch», которое также не соответствует понятию «стренга»;

- признак независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту «стренги уложены впритык, в одной плоскости» отсутствует в формуле патентного документа [1];

- признак независимого пункта 1 процитированной выше формулы «токопроводящие жилы защищены общим экраном» является более общим, по сравнению с признаками: «медный проводной экранирующий слой» в патентном документе [2] и «металлический слой плетения» в патентном документе [1];

- признаки зависимых пунктов 5, 6, 8 и 9 формулы полезной модели по оспариваемому патенту отличаются от признаков, указанных в патентных документах [1] и [2].

От патентообладателя 11.10.2021 поступило дополнение к отзыву, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту содержит признаки: «каждая жила состоит из трех стренг, изготовленных из медных проволок» и «стренги уложены впритык, в одной плоскости». В соответствии с ГОСТ 15845-80 «Изделия кабельные. Термины и определения», под стренгами понимается заготовка, скрученная из проволок.

Данные признаки являются существенными и не известны из формул патентных документов, что подтверждается переводами на русский язык [3] и [4] патентных документов [1] и [2], соответственно;

- формулы патентных документов [1] и [2] содержат признаки, отсутствующие формуле полезной модели по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии, состоявшемся 14.10.2021, лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, доводы которого по существу повторяют доводы возражения. Кроме того лицом, подавшим возражение, дополнительно отмечено, что в отзыве не полностью приведена цитата из английского реферата патентного документа [1], которая выглядит как «the three-strand conductor» и переводится на русский язык как «проводник из трех стренг».

На упомянутом заседании коллегии, патентообладателем представлено очередное дополнение к отзыву, доводы которого по существу сводятся к следующему:

- основной отличительной особенностью кабеля по оспариваемому патенту является выполнение токоведущей жилы из медных стренг, то есть из особого вида скрученной заготовки. Именно применение стренг обеспечивает достижение указанного в описании полезной модели по оспариваемому патенту технического результата. Общеизвестным вариантом изготовления токопроводящих жил является использование в качестве элементов скрутки пучков. Стренга является частным случаем элемента скрутки, обладающим особыми конструктивными и эксплуатационными свойствами;

- при создании полезной модели было установлено, что применение стренг в кабелях обеспечивает минимальные электромагнитные наводки за счет уменьшения индуктивности токопроводящих жил. Проведенные эксперименты показали, что уровень электромагнитных помех при изготовлении токопроводящих жил из медных стренг уменьшается на величину до 10-15% по сравнению с кабелями, в которых токопроводящие жилы выполнены из медных пучков;

- в патентных документах [1] и [2] отсутствует понятие «стренга»;
- в патентных документах [1] и [2] отсутствует в явном виде признак «стренги уложены впритык»;
- кабели, раскрытые в патентных документах [1] и [2] содержат в своей конструкции дополнительные элементы, что образует иную техническую сущность по сравнению с полезной моделью по оспариваемому патенту.

В подтверждение данных доводов патентообладателем представлены следующие материалы:

- переводы на русский язык [5] и [6] патентных документов [1] и [2], соответственно;
- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными сети Интернет по адресу: <https://proelectro.ru/spravochnik-po-kabelyu/sistema-skrutki-tokoprovodyaschih-zhil> (далее – [7]);
- Интернет-распечатка со сведениями, размещенными сети Интернет по адресу: <https://mednic.ru/mednaya-strenga.html> (далее – [8]).

Также на заседании коллегии, состоявшемся 14.10.2021, патентообладателем была представлена уточненная формула полезной модели по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (21.08.2018), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по указанному патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы, и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ и Требования 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.

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 отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 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 пунктом 35 Правил ПМ проверка соответствия заявленной полезной модели условиям патентоспособности, предусмотренным абзацем первым пункта 1 статьи 1351 Кодекса, включает анализ признаков заявленной полезной модели, проблемы, решаемой созданием заявленной полезной модели, результата, обеспечиваемого заявленной полезной моделью, исследование причинно-следственной связи признаков заявленной полезной модели и обеспечиваемого ею результата и выявление сущности заявленного технического решения.

В соответствии с пунктом 52 Правил ПМ общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для опубликованных патентных документов, является указанная на них дата опубликования.

Согласно пункту 69 Правил ПМ при проверке новизны полезная модель признается новой, если установлено, что совокупность ее существенных признаков, представленных в независимом пункте формулы полезной модели,

не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

Согласно пункту 35 Требований ПМ в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники, при этом признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого полезной моделью технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом.

Согласно части б) подпункта 1 пункта 40 Требований ПМ многозвенная формула полезной модели, относящаяся к одному техническому решению, включает один независимый пункт, относящийся к одному техническому решению, и зависимые пункты, содержащие только такие признаки, которые являются частными случаями реализации соответствующих существенных признаков независимого пункта, выраженных обобщенными понятиями. Признаки иных зависимых пунктов считаются несущественными в отношении результата, обеспечиваемого совокупностью существенных признаков независимого пункта.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащихся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся того, что решению по оспариваемому патенту не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели, показал следующее.

Как следует из возражения, решению по оспариваемому патенту не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели, поскольку оно не относится к одному устройству. Данный вывод возражения в

свою очередь основан на том, что зависимый пункт 10 процитированной выше формулы включает признаки, указывающие на выполнение кабеля соединительного с плоскими параллельными жилами с синтетической пленкой под наружной оболочкой, при отсутствии в независимом пункте обобщенного понятия, частным случаем реализации, которого является указанный признак.

Зависимый пункт 10 подчинен через зависимые пункты 7-9 независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Ни пункты 7-9, ни пункт 1 действительно не содержат упоминания такого элемента кабеля соединительного как пленка. В соответствии с процитированным выше пунктом 40 Требований ПМ (см. часть б) подпункта 1) признаки таких зависимых пунктов считаются несущественными в отношении результата, обеспечиваемого совокупностью существенных признаков независимого пункта.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о том, что решению по оспариваемому патенту не может быть предоставлена правовая охрана в качестве полезной модели.

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

Наиболее близким аналогом полезной модели по оспариваемому патенту является техническое решение по патентному документу [1] (далее будет использован перевод на русский язык [5] данного патентного документа, представленный патентообладателем).

Из патентного документа [1] известен кабель соединительный с плоскими параллельными жилами. Токоведущие жилы выполнены изолированными между собой (см. перевод [5] реферата, пунктов 1 и 2 формулы, абзаца [0017] описания и графическое изображение). Каждая жила состоит из трех проводников, изготовленных из медных проволок. Проводники

получены посредством скручивания нескольких одинарных медных проволок (см. перевод [5] абзаца [0019]). При этом согласно источнику информации [8] стренга - это токопроводящая жила, состоящая из множества медных проволок, скрученных между собой.

Проводники (стренги) уложены параллельно друг другу, радиальное сечение жилы кабеля представляет собой прямоугольник. Проводники покрывают изоляционным слоем (см. перевод [5] абзаца [0006]). На графическом изображении визуализируется, что проводники уложены впритык. Изоляционным слоем является материал из полиолефина (см. перевод [5] абзаца [0009]). Токопроводящие жилы обернуты слоем оболочки из алюминийско-пластикового композита, а поверх данного слоя уложен слой переплетенной луженой медной проволоки, который в свою очередь покрыт наружной оболочкой, которая состоит из огнеупорного полиолефина (см. перевод [5] абзаца [0020], пункта 5 формулы). Информация, представленная в настоящем абзаце, позволяет сделать вывод, что признаки: стренги уложены впритык, в одной плоскости, каждая жила покрыта изоляцией из полимерной композиции, токопроводящие жилы защищены общим экраном, а сверху поверхность кабеля защищена оболочкой из полимерной композиции, присущи кабелю по патентному документу [1].

Таким образом, техническому решению по патентному документу [1] присущи все признаки независимого пункта 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

На основании изложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. процитированный выше пункт 2 статьи 1351 Кодекса).

Ввиду сделанного выше вывода патентный документ [2] не рассматривался.

Источник информации [7], представленный патентообладателем для сведения, а также тот факт, что кабель по патентному документу [1] содержит в

своей конструкции дополнительные элементы, не изменяют сделанного выше вывода.

Анализ уточненной формулы полезной модели показал, что она также не изменяет сделанного выше вывода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

Так, в независимом пункте 1 уточненной формулы конкретизирован вид экрана: «...содержащим ленты экраном...». Однако в описании полезной модели по оспариваемому патенту не приведена причинно-следственная связь признака, характеризующего выполнение экрана с лентами, и техническим результатом.

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту она направлена на создание кабеля, передающего сигналы с минимальными электромагнитными наводками. Данный результат сформулирован относительно недостатков ближайшего аналога, указанного в описании: «данный запатентованный кабель не обеспечивает высокую защиту проходящих по кабелю сигналов от воздействия электромагнитных полей ввиду отсутствия металлического экрана или оплетки поверх токопроводящих жил».

В соответствии с описанием полезной модели по оспариваемому патенту: «технический результат достигается за счет того, что кабель, предназначенный преимущественно для использования в качестве сигнальных цепей и представленный на Фигуре, имеет токопроводящую жилу 1, которая состоит из трех параллельно уложенных в одной плоскости стренг из медных проволок. Эта жила изолирована экраном. При этом стренги не скручиваются между собой и укладываются параллельно впритык, что обеспечивает низкую индуктивность токопроводящей жилы 1, а также высокую электромагнитную совместимость с подключаемым оборудованием».

Таким образом, существенным для достижения указанного технического результата является наличие экрана и укладка стренг параллельно впритык друг другу.

Доводы патентообладателя о том, что при создании полезной модели было установлено, что применение стренг в кабелях обеспечивает

минимальные электромагнитные наводки за счет уменьшения индуктивности токопроводящих жил, а также о том, что проведенные эксперименты показали, что уровень электромагнитных помех при изготовлении токопроводящих жил из медных стренг уменьшается на величину до 10-15% по сравнению с кабелями, в которых токопроводящие жилы выполнены из медных пучков, носят декларативный характер. Данная информация, а также результаты экспериментов отсутствуют в описании полезной модели по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 22.03.2021, патент Российской Федерации на полезную модель №184464 признать недействительным полностью.