

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 25.06.2013 от ОАО «ВНИИКП» (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 105519, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 105519 на полезную модель «Электрический кабель» выдан по заявке № 2011102536/07 с приоритетом от 24.01.2011 на имя ООО «Рыбинсккабель» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Электрический кабель, содержащий одну или несколько токопроводящих жил из медных или алюминиевых проволок, скрученных в сердечник, поверх которых последовательно наложены изоляция и оболочка, отличающийся тем, что изоляция и оболочка выполнены из кремнийорганической резины пониженной токсичности.

2. Электрический кабель по п.1, отличающийся тем, что поверх изолированной жилы или скрученного сердечника наложена внутренняя оболочка из кремнийорганической резины пониженной токсичности, а на нее наложен экран в виде обмотки из медной или алюминиевой ленты или фольги либо экран из медных или медных луженых проволок».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 2 статьи 1398 Кодекса, было подано возражение,

мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечено, что в описании к оспариваемому патенту «отсутствует какая-либо информация, поясняющая состав кремнийорганической резины, обеспечивающей ей пониженную токсичность при горении».

В подтверждение довода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении приведены следующие источники информации:

- патент Российской Федерации на полезную модель №81842, с датой публикации от 27.03.2009 (далее - [1]).

- патент Российской Федерации на полезную модель №71805, с датой публикации от 20.03.2008 (далее - [2]).

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого до даты заседания коллегии поступил отзыв по мотивам возражения.

В отзыве патентообладателя отмечено, что описание полезной модели по оспариваемому патенту «в полной мере отвечает требованиям промышленной применимости». «Правомерность отсутствия в описании полезной модели по оспариваемому патенту состава кремнийорганической резины пониженной токсичности» подтверждается тем, что и в описаниях противопоставленных патентов не приведены сведения о составе материалов, используемых для изоляции и оболочки». При этом в отзыве указано, что термин, определяющий техническую характеристику керамической резины «пониженная токсичность» соответствует термину «малоопасный» и вытекает из требований категории ПТПМ1 к показателям токсичности продуктов горения, предусмотренных ГОСТом 53315.2009 для материалов, применяемых при изоляции электрических кабелей.

В отношении доводов о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» патентообладатель в отзыве указал следующее.

В патенте [1] и в патенте [2] не приведена информация о том, что показатели токсичности продуктов горения соответствует нормам, предъявляемым ГОСТом 53315.2009 к полимерным материалам кабельного изделия. Кроме того патентообладатель отмечает, что в устройстве по патенту [2] отсутствует признак – оболочка, характеризующий полезную модель по оспариваемому патенту.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (24.01.2011), правовая база для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому 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), и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса, полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

В соответствии с пунктом 4 статьи 1351 Кодекса, полезная модель является промышленно применимой, если она может быть использована в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, других отраслях экономики или в социальной сфере.

Согласно подпункту 2.1 пункта 9.4. Регламента ПМ при установлении возможности использования полезной модели в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях экономики и социальной сферы, проверяется, указано ли назначение полезной модели в описании, содержащемся в заявке на дату подачи (если на эту дату заявка содержала формулу полезной модели - то в описании или формуле полезной модели). Кроме того, проверяется, приведены ли в указанных документах и чертежах, содержащихся в заявке на дату ее подачи, средства и методы, с помощью которых возможно осуществление полезной модели в том виде, как она охарактеризована в каждом из пунктов формулы полезной модели. При отсутствии таких сведений в указанных документах допустимо, чтобы упомянутые средства и методы были описаны в источнике, ставшем общедоступным до даты приоритета полезной модели. Кроме того, следует убедиться в том, что в случае осуществления полезной модели по любому из пунктов формулы действительно возможна реализация указанного заявителем назначения. При соблюдении всех указанных выше требований полезная модель признается соответствующей условию промышленной применимости. Несоблюдение хотя бы одного из указанных выше требований указывает на то, что полезная модель не соответствует условию промышленной применимости.

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

Согласно подпункту 2.2 пункта 9.4. 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. 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.

Согласно подпункту 2 пункта 22.3 Регламента ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники для опубликованных патентных документов - указанная на них дата опубликования.

Согласно подпункту 2.2 пункта 9.4. 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.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 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.

Согласно подпункту (7) пункта 9.8 Регламента ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допускаемом указанной альтернативой выборе в совокупности с другими признаками, включенными в формулу полезной модели, обеспечивается получение одного и того же технического результата.

Согласно подпункту (1) пункта 9.8.1.4. Регламента ПМ независимый пункт формулы полезной модели характеризует полезную модель совокупностью ее признаков, определяющей объем испрашиваемой правовой охраны, и излагается в виде логического определения объекта полезной модели.

Согласно пункту (1) пункта 9.8.1.5. Регламента ПМ зависимый пункт формулы полезной модели содержит развитие и/или уточнение совокупности признаков полезной модели, приведенных в независимом пункте, признаками,

характеризующими полезную модель лишь в частных случаях ее выполнения или использования.

Согласно пункту 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения, коллегия палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю, внести изменения в формулу полезной модели, в случае, 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 правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов, изложенных в возражении и в отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условиям патентоспособности «промышленная применимость», показал следующее.

В описании полезной модели по оспариваемому патенту указано ее назначение – «электрический кабель» и определена область применения - «полезная модель относится к кабельной технике для стационарных и нестационарных установок, передающих и распределяющих электрическую энергию и электрические сигналы», а также «возможно применение кабеля в качестве силового и контрольного». При этом в описании к оспариваемому патенту приведена конструкция кабеля, описание элементов устройства с указанием материала и со ссылками на фигуры поясняющих чертежей, а также раскрыт способ изготовления (сборки) кабеля.

Таким образом, в описании полезной модели по оспариваемому патенту раскрыты средства и методы, с помощью которых полезная модель может быть осуществлена с возможностью обеспечения реализации указанного назначения.

Относительно довода лица, подавшего возражение, о том, что «в описании к оспариваемому патенту не показана возможность выполнения изоляции и оболочки из кремнийорганической резины именно с пониженной токсичностью», целесообразно подчеркнуть, что термин «с пониженной токсичностью» характеризует свойство кремнийорганической резины, а не конструкцию устройства по оспариваемому патенту. При этом специалисту в данной области известно, что кремнийорганические резины применяют преимущественно как

электроизоляционный материал для электропроводов, что обусловлено их физико-химическими свойствами, в частности, тем, что при сгорании они не выделяют токсичных продуктов (см. например, Химический энциклопедический словарь под редакцией И.Л. Кнунянц, Москва, 1983 г., стр. 283).

Данные обстоятельства обуславливают вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость».

Анализ доводов, изложенных в возражении и отзыве патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

Независимый пункт формулы полезной модели по оспариваемому патенту, приведенной выше в настоящем заключении, содержит альтернативные признаки, характеризующие материал токопроводящих жил: «из медных или алюминиевых проволок».

Из патента [1] известен электрический кабель, содержащий одну или несколько токопроводящих жил из медных проволок, скрученных в сердечник, поверх которых последовательно наложены изоляция и оболочка, выполненные из кремнийорганической резины. Что касается термина «пониженной токсичности», то как было указано ранее – это свойство, присущее кремнийорганическим (силиконовым) резинам.

Таким образом, первая совокупность признаков полезной модели по независимому пункту формулы оспариваемого патента, включая характеристику назначения, известна из патента [1].

Вторая совокупность признаков независимого пункта формулы оспариваемого патента отличается от ближайшего аналога, известного из патента [1], тем, что токопроводящие жилы выполнены не из медных, а из алюминиевых проволок.

Вместе с тем следует констатировать, что данный признак не может быть отнесен к существенным (см. подпункт (7) пункта 9.8 Регламента ПМ), поскольку

достижение указанных в описании к оспариваемому патенту технических результатов уже обеспечивается первой альтернативной совокупностью признаков, приведенной в независимом пункте формулы.

С учетом того, что формула оспариваемого патента является многозвенной, коллегия палаты по патентным спорам в соответствии с требованием пункта 4.9. Правил ППС предложила патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели по оспариваемому патенту, обосновав при этом существенность вносимых в независимый пункт формулы признаков.

Патентообладатель не воспользовался своим процессуальным правом и отказался от корректировки формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 25.06.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 105519 признать недействительным полностью.