

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 № 105518, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 105518 на полезную модель «Электрический кабель» выдан по заявке № 2011102535/07 с приоритетом от 24.01.2011 на имя ООО «Рыбинсккабель» (далее - патентообладатель) со следующей формулой:

«1. Электрический кабель, содержащий покрытые изоляцией одну или несколько токопроводящих жил, образующих сердечник, оболочку, наложенную поверх изоляции, при этом изоляция и оболочка выполнены из поливинилхлоридной композиции, отличающийся тем, что изоляция и оболочка выполнены из нетоксичной композиции пониженной пожарной опасности.

2. Электрический кабель по п.1, отличающийся тем, что поверх токопроводящих жил он дополнительно содержит внутреннюю оболочку из нетоксичной поливинилхлоридной композиции пониженной пожароопасности.

3. Электрический кабель по пп.1 и 2, отличающийся тем, что он содержит броню из двух стальных оцинкованных или алюминиевых лент или экран в виде обмотки из медной или алюминиевой ленты, или фольги, или медных 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 поливинилхлоридной композиции, обеспечивающей ей пониженную токсичность при горении».

В подтверждение довода о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в возражении приведен следующий источник информации:

- А.И. Балашов и др., под редакцией И.Б. Пешкова «Кабели и провода. Основы кабельной техники», М., Энергоатомиздат, 2009 (далее - [1]).

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 нетоксичной поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности» подтверждается тем, что «и в противопоставленной книге [1] не приведены сведения о составе поливинилхлоридных пластикатов, а указана только химическая формула основного компонента смолы, без указания химических компонентов». При этом в отзыве отмечено, что составы ПВХ относятся к конфиденциальной информации их разработчиков и изготовителей. Кроме того, по мнению патентообладателя, композиция с низкой токсичностью и нетоксичная композиция «не являются синонимичными ни со смысловой точки зрения, ни в части ее технических

характеристик, обеспечивающих разный технический результат, «малоопасная» и «умеренноопасная».

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 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. В случае если совокупность признаков влияет на возможность получения нескольких различных технических результатов, каждый из которых может быть получен при отдельном 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.

Согласно подпункту (7) пункта 9.8 Регламента ПМ признак может быть выражен в виде альтернативы при условии, что такой признак при любом допустимом 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 условию 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... и может широко использоваться для передачи и распределения электрической энергии и электрических сигналов в стационарных и нестационарных установках». 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 полностью отсутствует информация о возможности выполнения изоляции и оболочки из нетоксичной поливинилхлоридной композиции», целесообразно подчеркнуть, что термин «нетоксичная ПВХ композиция пониженной пожарной опасности» указывает на свойство термопласта ПВХ и не характеризует конструкцию устройства по оспариваемому патенту. При этом, специалисту в данной области известно, что поливинилхлоридные пластики

трудногорючи, находят широкое применение в качестве изоляции проводов и кабелей, для изготовления гибких шлангов, труб, игрушек, что обусловлено их физико-химическими свойствами, в частности, тем, что они обладают низкой токсичностью продуктов горения и низкой дымообразующей способностью при горении и тлении (заметное отщепление HCl начинается при температурах выше 1200С, протекающее количественно при 300-3500С). (см. например, Химическую энциклопедию, Химический энциклопедический словарь под редакцией И.Л. Кнунянц, Москва, 1983 г., стр. 458, а также книгу [1]).

Следовательно, в возражении не приведены доводы, позволяющие 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 условиям патентоспособности «новизна», показал следующее.

Из книги [1] известен электрический кабель, содержащий покрытые изоляцией токопроводящие жилы, образующих сердечник, оболочку, наложенную поверх изоляции, при этом изоляция и оболочка выполнены из поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности с низкой токсичностью.

Таким образом, совокупность существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения, известна из уровня техники, в частности, из книги [1].

Здесь следует подчеркнуть, что кабель, известный из книги [1] характеризуется также и признаками зависимого пункта 2 и одной из альтернатив зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно: выполнение брони из оцинкованных лент.

В отношении зависимого пункта 3 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, содержащего ряд альтернатив: выполнение кабеля с броней или экраном, а также альтернатив, характеризующих материал брони и экрана: броня из двух стальных оцинкованных или алюминиевых лент или экран в виде

обмотки из медной или алюминиевой ленты, или фольги, или медных проволок, целесообразно отметить следующее.

Согласно описанию к оспариваемому патенту технические результаты, ожидаемые от использования полезной модели, заключаются в «повышении эксплуатационных характеристик за счет снижения токсичности продуктов» и «возможности применения кабеля в качестве силового и контрольного».

Признаки зависимого пункта формулы оспариваемого патента, касающиеся выполнения экрана, брони и материала, из которого они выполнены, не являются существенными в отношении первого из указанных результатов – снижение токсичности (см. подпункт (1.1.) пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ). Данный вывод подтверждается и описанием к оспариваемому патенту, в котором отмечено, что «введение экрана в виде обмотки из медной или алюминиевой ленты, или фольги, или медных проволок, позволяет обеспечить стабильное электрическое поле, а введение брони из двух стальных оцинкованных или алюминиевых лент обеспечивает надежную механическую защиту кабеля».

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 № 105518 признать недействительным полностью.