

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

коллегии

по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия 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, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 04.04.2017 от ООО «Научно-производственное предприятие «Информсистема» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 167561, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 167561 на полезную модель «Кабель связи малопарный высокочастотный в монолитной оболочке» выдан по заявке №2016125936/07 с приоритетом от 28.06.2016 на имя АО «Самарская кабельная компания» (далее - патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«Кабель связи малопарный высокочастотный в монолитной оболочке, содержащий токопроводящие жилы, изолированные полимерной композицией низкого давления, скрученные в пары или параллельно расположенные пары, со встроенным тросом или без него, при этом свободное пространство между парами или парами и тросом заполнено полимерной композицией высокого давления, образующей монолитную оболочку.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное тем, что решение,

охарактеризованное в формуле полезной модели по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности «новизна».

В подтверждение данного вывода лицо, подавшее возражение, приводит следующие документы:

- патентный документ RU 2476944 (далее - [1]);
- копия постановления Суда по интеллектуальным правам по делу № СИП-481/2016 (далее - [2]).

В возражении указано, что признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие: наличие троса или его отсутствие, наличие токопроводящих жил, которые скручены в пары или параллельно расположены в парах, наличие пространства между парами или парами и тросом, являются несущественными.

При этом лицо, подавшее возражение, отмечает, что все существенные признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту раскрыты в патентном документе [1], а также в патентном документе [1] раскрыт ряд несущественных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующих наличие троса, наличие токопроводящих жил, которые скручены в пары, наличие пространства между парами и пространства между парами и тросом, которое заполнено полимерной композицией высокого давления, образующей оболочку.

Патентообладатель, в установленном порядке ознакомленный с материалами возражения, в отзыве, представленном 31.05.2017, отметил, что признаки, характеризующие параллельное расположение жил, а также наличие полимерной композиции низкого давления являются существенными.

В подтверждение своих доводов в отзыве приведены ссылки на следующие документы:

- ТУ 3571-008-12154334-2006 «Кабели малопарные высокочастотные для цифровых сетей абонентского доступа» (далее - [3]);
- ГОСТ 16336-2013 «Композиции полиэтилена для кабельной промышленности» (далее - [4]).

В отзыве также отмечено, что техническому решению по патентному документу [1] не присущи все признаки формулы полезной модели по оспариваемому патенту, а именно, по меньшей мере не известен признак «токопроводящие жилы изолированы полимерной композицией низкого давления».

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

С учетом даты подачи заявки (28.06.2016), правовая база включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей, и их формы (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 года № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный №40244, опубликованы 28.12.2015) (далее – Правила ПМ), Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (утверждены приказом Минэкономразвития России от 30.09.2015 № 701, зарегистрированы 25.12.2015, регистрационный № 40244 опубликованы 28.12.2015) (далее – Требования ПМ)).

В соответствии с пунктом 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.

Согласно пункту 35 Правил ПМ 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 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.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна", показал следующее.

В патентном документе [1] раскрыт малопарный (однопарный и двупарный варианты исполнения) кабель связи в монолитной оболочке. Причем, данный кабель предназначен для абонентских сетей широкополосного доступа (для сетей обеспечивающих возможность передачи сигналов в спектре частот выше тональных (высокие частоты)) и Интернет-телефонии.

При этом, можно констатировать, что назначением технического решения по оспариваемому патенту является кабель связи, а признаки, отражающие выполнение кабеля малопарным и высокочастотным, не отражают назначение оспариваемого устройства, а характеризуют лишь его характеристики и конструктивные параметры.

Из сказанного выше следует, что в патентном документе [1] раскрыто средство того же назначения, что и устройство по оспариваемому патенту.

Так, кабель связи, раскрытый в патентном документе [1], является малопарным высокочастотным и содержит изолированные токопроводящие

жилы. Материалом изолятора токопроводящих жил является вспененный полиолефин, в качестве которого применен полиэтилен низкого давления. Причем изолированные жилы скручены и образуют две пары (см. фиг. 3 и 4). Пары расположены в материале наружного изолятора. В конструкцию кабеля входит трос. Свободное пространство между парами, а также между парами и тросом заполнено полиэтиленом высокого давления, образующим монолитную оболочку.

Согласно описанию патентного документа [1] полиэтилен высокого давления применяется с добавлением диафена и светостабилизатора (технического углерода) (см. с.6). Таким образом, материал монолитной оболочки представляет собой полимерную композицию высокого давления.

В качестве материала для изоляции токопроводящих жил, как указано выше, используют вспененный полиэтилен низкого давления, что представляет собой материал, состоящий из микроскопических заполненных газом ячеек, отделенных друг от друга тонкой пленкой полимера. Газонаполненные полимеры могут и формально, и по существу рассматриваться как наполненные полимерные композиции, где в качестве наполнителя используется воздух или какой-либо другой газ (см., например, Чухланов, В.Ю., Газонаполненные пластмассы : учеб. пособие / В. Ю. Чухланов, Ю. Т. Панов, А. В. Синявин, Е. В. Ермолаева ; Владим. гос. ун-т. – Владимир : Изд-во Владим. гос. ун-та, 2008. – 152 с.).

При этом, следует отметить, что ни в описании к оспариваемому патенту, ни в его формуле не раскрыто, что представляет собой полимерная композиция и, соответственно, данное понятие включает большую область входящих в него материалов на основе полимеров, что подтверждается источником информации [4].

Таким образом, материал изоляции для токопроводящих жил представляет собой полимерную композицию низкого давления.

При этом, можно констатировать, что техническому решению по патентному документу [1] не присущи признаки, характеризующие изолированные жилы, которые параллельно расположены в парах, а также

выполнение конструкции кабеля связи без троса.

Однако, можно согласиться с доводами возражения в том, что указанные выше отличительные признаки, характеризующие изолированные жилы, которые параллельно расположены в парах, а также выполнение конструкции кабеля связи без троса, являются несущественными.

Данный вывод обусловлен тем, что улучшение электрических характеристик кабеля, исходя из сведений, раскрытых в описании к оспариваемому патенту, обусловлено только физическими свойствами изоляции, т.е. данные признаки не находятся в причинно-следственной связи с техническим результатом, который заключается в улучшении электрических характеристик кабеля.

Также можно согласиться с мнением лица, подавшего возражение, что признаки, характеризующие наличие троса, наличие токопроводящих жил, которые скручены в пары, не находятся в причинно-следственной связи с указанным выше техническим результатом, поскольку характеризуют лишь конструкцию кабеля и не относятся к изоляции.

Кроме того, как было указано выше, данные признаки присущи техническому решению по патентному документу [1].

При этом нельзя согласиться с доводами возражения в том, что признаки, характеризующие наличие пространства между парами, которое заполнено изолятором, являются несущественными, поскольку определяют наличие изоляционного слоя между указанными элементами.

Что касается признака, характеризующего наличие изолятора между парами и тросом, то в варианте исполнения кабеля с тросом присутствие изолятора между этими элементами является необходимым и, соответственно, существенным.

Однако, как было указано выше, признаки, характеризующие наличие изолятора между парами, а также наличие изолятора между парами и тросом, присущи техническому решению по патентному документу [1].

Таким образом, в патентном документе [1] раскрыто техническое решение, включающее все существенные признаки формулы полезной

модели по оспариваемому патенту.

Исходя из вышеизложенного можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности "новизна".

Что касается материалов [3], то в них содержится лишь информация о возможных вариантах конструкции малопарных кабелей связи.

Постановление СИП [2] принято в отношении патента на полезную модель №143770 и, соответственно, исследуемые в нем вопросы не относятся к полезной модели по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 04.04.2017, патент Российской Федерации на полезную модель № 167561 признать недействительным полностью.