

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. №321-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 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, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение Хорохорина В.Н. (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 16.11.2018, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 175048, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 175048 “Диэлектрический элемент мультиэлектродного разрядника и грозозащитный разрядник” выдан по заявке №2014111335/07 с приоритетом от 26.03.2014 на имя ОАО “НПО “Стример”. В настоящее время исключительное право на полезную модель принадлежит АО “НПО “Стример” (далее – патентообладатель).

Патент Российской Федерации на полезную модель № 175048 действует 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 соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна”.

В подтверждение довода о несоответствии полезной модели условию патентоспособности “новизна” к возражению приложены копии следующих источников информации:

- патентный документ RU 2299508 C2, опубл. 20.05.2007 (далее – [1]);
- патентный документ RU 175047 U1, опубл. 16.11.2017 (далее – [2]);
- интернет-распечатка с сайта <http://mylektsii.ru/3-87152.html> (далее – [3]).

При этом в возражении указано на наличие в формуле полезной модели по оспариваемому патенту двух совокупностей существенных признаков, каждая из которых влияет на достижение своего технического результата.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя.

В отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии 05.04.2019, патентообладатель не согласился с доводами возражения, отметив, что в противопоставленном патентном документе [1] не раскрыто средство того же назначения, что и в полезной модели по оспариваемому патенту, и отсутствуют следующие признаки полезной модели по оспариваемому патенту:

- диэлектрический элемент выполнен изгибаемым;

- диэлектрический элемент выполнен с использованием пластичного диэлектрика, такого, как полиэтилен, резина, поливинилхлорид, полипропилен, полиуретан.

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

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент (26.03.2014), правовая база включает Кодекс в редакции, действовавшей на дату подачи заявки, 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 2008г. № 326 и зарегистрированный в Минюсте РФ 24 декабря 2008г., рег. № 12977 (далее – Регламент).

В соответствии с пунктом 1 статьи 1351 Кодекса 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 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.

В соответствии с подпунктом (2.2) пункта 9.4 Регламента 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.

Существенность признаков, в том числе признака, характеризующего

назначение полезной модели, при оценке новизны определяется с учетом положений пункта 9.7.4.3(1.1) Регламента. Содержащиеся в независимом пункте формулы полезной модели несущественные признаки не учитываются или обобщаются до степени, достаточной для признания обобщенного признака существенным.

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.

В соответствии с пунктом 9.7.4.2 Регламента в качестве аналога полезной модели указывается средство того же назначения, известное из опубликованных в мире сведений, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели или из сведений о применении средства того же назначения в Российской Федерации до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с подпунктом (1.1) пункта 9.7.4.3 Регламента 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.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 9.8 Регламента формула полезной модели должна выражать сущность полезной модели, то есть содержать совокупность ее существенных признаков, достаточную для достижения указанного заявителем технического результата.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 9.8.1.4 Регламента независимый пункт формулы полезной модели должен относиться только к одной полезной модели.

Независимый пункт формулы не признается относящимся к одной полезной модели, если он включает альтернативные признаки, в отношении которых не выполнено условие подпункта (7) пункта 9.8 Регламента, либо содержащаяся в нем совокупность признаков включает характеристику полезных моделей, относящихся к совокупности средств, каждое из которых имеет собственное назначение, без реализации указанной совокупностью средств общего назначения, либо если содержащаяся в нем совокупность признаков включает несколько совокупностей существенных признаков, каждая из которых обеспечивает достижение собственного технического результата без достижения этими совокупностями общего технического результата или с достижением суммарного результата.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Регламента датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

для опубликованных патентных документов – указанная на них дата опубликования;

для сведений, полученных в электронном виде – через Интернет, через онлайн доступ, отличный от сети Интернет, и CD и DVD-ROM дисков – либо дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, либо, если эта дата отсутствует – дата помещения сведений в эту электронную

среду при условии ее документального подтверждения.

Анализ доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности “новизна” показал следующее.

В качестве родового понятия полезной модели в формуле указано – грозозащитный разрядник.

Как следует из описания полезной модели по оспариваемому патенту, техническими результатами, обеспечиваемыми полезной моделью, являются:

- возможность изменения формы (конфигурации) грозозащитного разрядника, а значит упрощение процесса изготовления и установки разрядника в месте эксплуатации;
- обеспечение возможности фиксации формы разрядника;
- снижение разрядного напряжения.

Следует отметить, что можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что технический результат, заключающийся в возможности изменения формы (конфигурации) грозозащитного разрядника, а значит упрощение процесса изготовления (не нужно изготавливать множество различных типоразмеров), и установки разрядника в месте эксплуатации достигается за счет выполнения разрядника изгибаемым.

Таким образом, достижение указанного результата обеспечивается следующей совокупностью существенных признаков:

- грозозащитный разрядник, включающий в себя диэлектрический элемент, два основных электрода, механически связанных с диэлектрическим элементом, диэлектрический элемент представляет собой диэлектрический элемент для разрядника, выполненный с использованием диэлектрика с возможностью механического соединения с двумя основными электродами, причем диэлектрический элемент выполнен изгибаемым.

Из патентного документа [1] известен грозозащитный разрядник, включающий в себя диэлектрический элемент (изоляционное тело 1), два

основных электрода, механически связанных с диэлектрическим элементом (электроды 2, 3), диэлектрический элемент представляет собой диэлектрический элемент для разрядника, выполненный с использованием диэлектрика с возможностью механического соединения с двумя основными электродами, причем диэлектрический элемент выполнен изгибаемым (изоляционное тело 1 соединено с электродами 2, 3; кроме того, согласно стр. 10 описания патентного документа [1] изоляционное тело 1 выполнено, в частности, из полиэтилена, т.е. эластичного материала (см., например, “Политехнический словарь”, гл. ред. Ишлинский А.Ю., Москва, “Советская энциклопедия”, 1989, стр. 401) толщиной 4 мм и имеет изогнутую форму; следовательно, можно сделать вывод о том, что изоляционное тело 1 является изгибаемым – см. фиг.10 патентного документа [1]).

Таким образом, из патентного документа [1] известно устройство, которому присуща совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, обеспечивающая достижение технического результата, заключающегося в возможности изменения формы (конфигурации) грозозащитного разрядника, а значит упрощения процесса изготовления и установки разрядника в месте эксплуатации.

Также можно согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что технический результат, заключающийся в снижении разрядного напряжения достигается за счет наличия промежуточных электродов. Так, согласно описанию полезной модели по оспариваемому патенту, “благодаря наличию промежуточных электродов длина разрядных промежутков между электродами уменьшается и между промежуточными электродами, а также между соседними промежуточными и основными электродами может формироваться электрический разряд при относительно низком электрическом напряжении (по сравнению с большими разрядными промежутками, например, при отсутствии промежуточных электродов). Это происходит потому, что разрядное напряжение делится между разрядными промежутками в обратной зависимости от расстояния между электродами.”

Таким образом, достижение указанного результата обеспечивается

следующей совокупностью существенных признаков:

- грозозащитный разрядник, включающий в себя диэлектрический элемент, два основных электрода, механически связанных с диэлектрическим элементом, и два или более промежуточных электрода, расположенных на диэлектрическом элементе между основными электродами, 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.

Из патентного документа [1] известен грозозащитный разрядник, включающий в себя диэлектрический элемент (изоляционное тело 1), два основных электрода, механически связанных с диэлектрическим элементом (электроды 2, 3), и два или более промежуточных электрода, расположенных на диэлектрическом элементе между основными электродами (промежуточные кольцевые электроды 5 расположены между электродами 2, 3), диэлектрический элемент представляет собой диэлектрический элемент для разрядника (изоляционное тело 1), выполненный с использованием диэлектрика с возможностью механического соединения по меньшей мере с двумя основными электродами и двумя или более промежуточными электродами между основными электродами (фиг. 10, стр. 10 описания патентного документа [1]).

Таким образом, из патентного документа [1] известно устройство, которому присуща совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, обеспечивающая достижение технического результата, заключающегося в снижении разрядного напряжения.

Однако, нельзя согласиться с мнением, изложенным в возражении, о том, что технический результат, заключающийся в обеспечении возможности фиксации формы разрядника, не достигается в решении по оспариваемому патенту. Действительно, использование в указанном решении пластичных (способных необратимо деформироваться под действием механических нагрузок) диэлектриков позволяет сохранить (зафиксировать) форму грозозащитного

разрядника после деформации.

Таким образом, достижение указанного результата обеспечивается использованием в решении по оспариваемому патенту пластичного диэлектрика, т.е. данный признак является существенным.

Из патентного документа [1] не известно использование в грозозащитном разряднике диэлектрического элемента, выполненного из пластичного диэлектрика (указано только на выполнение изоляционного тела из полиэтилена, при этом, согласно описанию патентного документа [1], “изоляционное тело выполнено из твердого диэлектрика”, т.е. плохо поддающегося пластической деформации).

Следовательно, из патентного документа [1] не известно устройство, которому присуща совокупность существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту, обеспечивающая достижение технического результата, заключающегося в обеспечении возможности фиксации формы разрядника.

Что касается патентного документа [2], приведенного в возражении в подтверждение довода лица, подавшего возражение, о пластичности полиэтилена, то здесь необходимо отметить следующее.

Следует подчеркнуть, что указанный патентный документ не является словарно-справочным источником информации и не может быть использован для подтверждения сведений справочного характера (таких, в частности, как наличие или отсутствие каких-либо свойств у материалов).

Кроме того, в данном патентном документе [2] указано на возможность изготовления диэлектрического элемента “с использованием эластичного и/или пластичного диэлектрика, такого, как полиэтилен”, что не позволяет сделать однозначный вывод о наличии у полиэтилена свойства пластичности.

Что касается интернет-распечатки [3], то дата размещения данного источника информации в сети Интернет не подтверждена документально.

Следовательно, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту не соответствующей условию патентоспособности “новизна”.

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 16.11.2018, патент Российской Федерации на полезную модель № 175048 оставить в силе.