

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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 18.03.2014 от Щелоковой А.А. (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 103658, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 103658 на полезную модель «Кабель электрический малоопасный по токсичности продуктов горения» по заявке № 2010148008/07 с приоритетом от 25.11.2010 выдан на имя Открытого акционерного общества "Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности" (ВНИИ КП) (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

«1. Электрический кабель, содержащий по крайней мере одну токопроводящую жилу, содержащую последовательно расположенные наложенные экструзией изоляцию и наружную оболочку, отличающийся тем, что изоляция и наружная оболочка выполнены из полимерных композиций с кислородным индексом не менее 28% и эквивалентным

показателем токсичности продуктов горения полимерных материалов не менее 121 г/м³.

2. Кабель по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит поверх токопроводящих жил обмотку из по меньшей мере одной стеклослюдосодержащей ленты, наложенной с перекрытием.

3. Кабель по п.1, отличающийся тем, что изоляция выполнена из поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности марки Лоусгран 1010.

4. Кабель по п.1, отличающийся тем, что наружная оболочка выполнена из поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности марки Лоусгран 2010 или Лоусгран ППО 20-35Т.

5. Кабель по п.1, отличающийся тем, что изоляция и/или наружная оболочка выполнена из кремнийорганической резины, не содержащей галогенов, с показателем токсичности не менее 121 г/м³.

6. Кабель по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит поверх изоляции жилы или скрученных в сердечник изолированных жил обмотку из по меньшей мере одной органической или неорганической ленты.

7. Кабель по любому из пп.1, 2 и 6, отличающийся тем, что он дополнительно содержит поверх скрученных в сердечник изолированных жил экструдированную внутреннюю оболочку с показателем токсичности не менее 121 г/м³.

8. Кабель по любому из пп.1, 2 и 6, отличающийся тем, что он дополнительно содержит поверх скрученных в сердечник изолированных жил экструдированную внутреннюю оболочку из поливинилхлоридной композиции пониженной пожарной опасности марки Лоусгран 3010.

9. Кабель по любому из пп.1, 2 и 6, отличающийся тем, что он дополнительно содержит поверх изоляции и/или поверх дополнительно

наложенной поверх скрученных в сердечник изолированных жил внутренней оболочки металлический экран из медных лент или медных проволок.

10. Кабель по любому из пп.1, 2 и 6, отличающийся тем, что он дополнительно содержит поверх изоляции жилы или поверх скрученных в сердечник изолированных жил внутреннюю оболочку и броню в виде обмотки из металлических лент, наложенных с перекрытием, или в виде спирально наложенных металлических проволок.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса поступило (18.03.2014) возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

По мнению лица, подавшего возражение, полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники технического средства, которому присущи все существенные признаки независимого пункта вышеприведенной формулы. Согласно возражению, такое техническое средство охарактеризовано в статье Довженко И.Г., Пластикаты с низкой пожарной опасностью типа ПП (торговое название «LOWSGRAN») / Научный журнал «Актуальные проблемы транспортной медицины» №1(7) за 2007г., стр.66-70 (далее – [1]).

При этом в возражении обращается внимание на наличие в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому патенту ряда признаков, которые, по мнению лица, подавшего возражение, не могут быть признаны существенными с точки зрения их влияния на возможность достижения технического результата, указанного в описании к данному патенту.

Дополнительно в возражении дается определение термина «кабель электрический» со ссылкой на Новый политехнический словарь / Гл. ред. А.Ю. Ишлинский. – М.: Большая Российская Энциклопедия, 2000, стр.198 (далее – [2]).

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость» в возражении отмечается следующее.

По мнению, лица подавшего возражение, на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, из уровня техники не были известны сведения о средствах и методах для реализации признаков зависимых пунктов 3, 4 и 8 вышеприведенной формулы, охарактеризованных в виде указания наименования марки применяемой полимерной композиции. Так имеются в виду соответственно следующие признаки: «Лоусгран 1010», «Лоусгран ППО 20-35Т» и «Лоусгран 3010». Лицо, подавшее возражение, также указывает на отсутствие сведений об упомянутых средствах и методах и в описании к оспариваемому патенту.

Помимо вышесказанного, в возражении также выражается мнение о том, что «... все существенные признаки, отличающие техническое решение от его прототипа, являются характерными для вещества, а следовательно, все техническое решение относится к веществу, которое не может лежать охране в качестве полезной модели ...».

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. От патентообладателя 27.10.2014 поступил отзыв на указанное возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в нем доводами.

По мнению патентообладателя, из статьи [1] не известно техническое средство, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Так, патентообладатель отмечает, что из статьи [1] не известны признаки, характеризующие наложение изоляции и наружной оболочки методом экструзии, а также признаки, согласно которым изоляция и наружная оболочка выполнены с эквивалентным показателем токсичности продуктов горения полимерных материалов не менее 121 г/м³. При этом в отзыве на возражение отмечается существенность признака, характеризующего наложение изоляции и наружной оболочки именно методом экструзии.

В отношении доводов возражения, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», в отзыве патентообладателя указывается на то, что «... на дату подачи заявки ... составы поливинилхлоридных композиций Лоусгран 1010, Лоусгран 2010, Лоусгран 3010 и Лоусгран ППО 20-35Т по ТУ У 24.1-30989828-002-2001 были известны ...».

К отзыву патентообладателя приложены копии следующих материалов:

- ГОСТ Р 53769-2010 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ», всего на 4 л. (далее – [3]);
- Протокол испытаний № 14см-2010 от 09.08.2010 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК» на 6 л. (далее – [4]);
- Протокол испытаний № 13см-2008 от 17.07.2008 ИЦ «Огнестойкость» ЗАО «ЦСИ «Огнестойкость-ЦНИИСК» на 3 л.

(далее – [5]);

- Извещение № 2-2010 об изменении ТУ У 24.1-30989828-002-2001, всего 10 л. (далее – [6]);
- Расчеты конструкции кабеля марки ВВГнг(А)-LSLTx, всего 3 л. (далее – [7]).

Патентообладателем 05.02.215 было представлено дополнение к отзыву, в котором он повторно обращает внимание на то, что из статьи [1] не известны все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту. При этом дополнение к отзыву имеет следующие приложения:

- Ушаков Д.Н., Большой толковый словарь современного русского языка. – М.: Альфа-Принт, 2005 на 2 л. (далее – [8]);
- Брокгауз Ф.А., Ефрон И.А., Энциклопедический словарь. Современная версия. – М.: Эксмо, 2005 на 2 л. (далее – [9]);
- Большой толковый словарь русского языка. – СПб.: НОРИНТ, 2003 на 3 л. (далее – [10]);
- Григорян А.Г. и др., Технология производства кабелей и проводов с применением пластмасс и резин. Учебное пособие / Под ред. И.Б. Пешкова. – М.: Машиностроение, 2011, всего 3 л. (далее – [11]);
- ГОСТ 11326.74-79 «Кабель радиочастотный марки РК 50-2-22. Технические условия», 2 л. (далее – [12]);
- ТУ 16.К76-178-2001 «Кабели марок КВДФ и КВДР. Технические условия», 2 л. (далее – [13]);
- ТУ 16.К76-147-98 «Кабели марок КСПЭ, КСПЭО, КСПДЭ, КСПДЭО, КПРО, КПДЭРО. Технические условия», 2 л. (далее – [14]);
- ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на

номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. общие технические условия», 3 л. (далее – [15]);

- МЭК 60502-1 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним ...», 3 л. (далее – [16]);

В дополнении к отзыву, представленном 05.02.2015, патентообладатель также выражает мнение о том, что «... ТУ У 24.1-30989828-002-2001 и Изменения № 2 к ним являются доступными для всех заинтересованных лиц, что подтверждено письмом разработчика ТУ ...». При этом дополнение к отзыву в качестве приложения содержит письмо № 336 от 22.12.2015 директора ООО «Фирма «Проминвест Пластик» на 1 л. (далее – [17]).

К протоколам заседаний коллегии, состоявшихся 12.02.2015 и 27.10.2015, были приобщены дополнения к возражению, в которых приводятся дополнительные доводы в отношении несущественности отдельных признаков полезной модели по оспариваемому патенту. Кроме того, лицо, подавшее возражение, выражает мнение о том, что содержание технических условий, также как и письмо [17], «... не позволяет сделать вывод об известности и наличии в свободном доступе сведений о композиционном составе «Лоусгран» ...».

В свою очередь патентообладателем в корреспонденциях, представленных 12.10.2015 и 10.02.2016, повторно приводятся доводы о существенности признаков полезной модели по оспариваемому патенту, а также о том, что «... представленные ... ТУ У 24.1-30989828-002-2001, а также письмо разработчика ТУ полностью доказывают известность всех материалов марки Лоусгран до даты подачи заявки ...».

Кроме того, в корреспонденции, поступившей 10.02.2016, патентообладатель приводит сведения о том, что «... Обозначение ППИ

используется для указания марки пластика, применяемой для изготовления изоляции кабеля ...», а «... ППО используется для ... оболочки кабеля ...». Данные сведения патентообладатель подтверждает ссылкой на следующие источники информации:

- журнал «Кабели и провода», №5 за 2010г., стр.19-26 (далее – [18]);
- Кабели и провода. Основы кабельной техники / Под ред. И.Б. Пешкова. – М.: Энергоатомиздат, 2009, стр.190-193 (далее – [19]);
- журнал «Кабели и провода», №6 за 2002., стр.19-20 (далее – [20]).

На заседании коллегии, состоявшемся 16.02.2016, лицом, подавшим возражение, опять было представлено дополнение к возражению. Лицом, подавшим возражение, было выражено мнение, в частности, о том, что «... нигде не указано, что материал для оболочки нельзя применить для изготовления изоляции. И не следует опускаться до уровня буквенной маркировки материалов (ппВ, ппО или ппИ) ...».

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

С учетом даты подачи заявки, по которой выдан оспариваемый патент (25.11.2010), правовая база для оценки соответствия полезной модели по данному патенту условиям патентоспособности включает Кодекс и 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 29.10.2008 № 326, зарегистрированным в

Министерстве юстиции Российской Федерации 24.12.2008 № 12977 (далее – Регламент ПМ).

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 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.

В соответствии с подпунктом 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. 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. 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 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 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. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании

устройства.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ для характеристики полезной модели используются, в частности, следующие признаки устройства:

- наличие конструктивного элемента;
- наличие связи между элементами;
- взаимное расположение элементов;
- форма выполнения элемента или устройства в целом, в частности, геометрическая форма;
- форма выполнения связи между элементами;
- параметры и другие характеристики элемента и их взаимосвязь;
- материал, из которого выполнен элемент или устройство в целом, за исключением признаков, характеризующих вещество как самостоятельный вид продукта, не являющийся устройством;
- среда, выполняющая функцию элемента.

Согласно подпункту 1 пункта 22.3 Регламента ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

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

В отношении довода возражения о том, что запатентованное «... техническое решение относится к веществу, которое не может лежать охране в качестве полезной модели ...», необходимо отметить следующее. С данным доводом нельзя согласиться, т.к. назначения полезной модели по оспариваемому патенту и сведения из его описания,

указывают на то, что запатентованное техническое решение представляет собой устройство – электрический кабель. При этом выражение некоторых признаков устройства по оспариваемому патенту через характеристику материалов его отдельных элементов находится в соответствии с требованиями подпункта 2 пункта 9.7.4.3 Регламента ПМ. Кроме того, следует обратить внимание на то, что величина кислородного индекса и величина показателя токсичности не являются признаками вещества как самостоятельного вида продукта, а представляют собой выведенные эмпирическими методами показатели, характеризующие физико-химические свойства материалов, проявляющиеся в процессе их эксплуатации.

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

Из статьи [1] не известен признак независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, согласно которому «... изоляция и наружная оболочка выполнены из полимерных композиций с ... эквивалентным показателем токсичности продуктов горения полимерных материалов не менее 121 г/м^3 ...».

В статье [1] содержатся сведения лишь о том (см. стр.68 табл.3), что существуют кабели «нг-LS», в которых используют пластикаты ППИ 30-30, ППО 30-35 и ППВ 28. Действительно, пластикаты марок ППО 30-35 и ППВ 28 имеют показатель токсичности соответственно 169 и 130 г/м^3 , т.е. «не менее 121 г/м^3 ». Однако, пластикат марки ППИ 30-30 имеет показатель токсичности значительно меньше, а именно 83 г/м^3 .

Учитывая сведения, содержащиеся в источниках информации [18] и [19], согласно которым пластикаты ППИ и ППО предназначены для изготовления соответственно изоляции и оболочки, можно сделать

вывод о следующем. Материал оболочки кабеля «нг-LS», упомянутого в статье [1], имеет показатель токсичности «не менее 121 г/м³», однако изоляция этого кабеля, выполнена из материала, у которого показатель токсичности значительно меньше 121 г/м³.

Расчет эквивалентного показателя токсичности производится по формуле, приведенной на странице 1 описания к оспариваемому патенту, и учитывает частные показатели токсичности всех материалов, входящих в изделие, а также массовые доли этих материалов в общей массе изделия. Таким образом, ввиду отсутствия в статье [1] сведений об удельных массах материалов изоляции и оболочки кабеля, нельзя однозначным образом утверждать о том, что эквивалентный показатель токсичности материалов изоляции и оболочки известного кабеля «нг-LS» соответствует такому у кабеля по оспариваемому патенту.

Следует обратить внимание на то, что в возражении не проводился анализ существенности рассмотренного признака с точки зрения его влияния на возможность достижения технического результата, указанного в описании к оспариваемому патенту.

Таким образом, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих утверждать об известности всех существенных признаков независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту из уровня техники. Следовательно, в возражении отсутствуют доводы, позволяющие признать полезную модель по этому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

В отношении доводов лица, подавшего возражение, и доводов патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «промышленная применимость», необходимо отметить следующее.

Анализ материалов, представленных на дату подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, показал, что в них действительно отсутствуют сведения о средствах и методах, необходимых для осуществления признаков «Лоусгран 1010», «Лоусгран ППО 20-35Т» и «Лоусгран 3010», включенных в зависимые пункты 3, 4 и 8 формулы этого патента.

Также нужно отметить, что патентообладателем не было представлено источников информации, содержащих такого рода сведения и являющихся общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту. В частности, можно отметить, что источники информации [3], [8] – [12], [15], [16] и [18] – [20], хоть и являются общедоступными, но упомянутых сведений не содержат. А материалы [4] – [7], [13], [14] и [17] не могут быть отнесены к общедоступным источникам информации.

Дополнительно, в отношении ТУ У 24.1-30989828-002-2001, неоднократно упоминаемых патентообладателем, можно обратить внимание на то, что патентообладателем не было приведено документального подтверждения депонирования данных технических условий в уполномоченном на это органе. При этом в соответствии с п.п. 4.3, 4.5, 4.7 Правил заполнения и представления каталожных листов продукции: ПР 50-718-99, приняты и введены в действие постановлением Госстандарта России от 25.02.1999 № 46, в уполномоченных органах Госстандарта России осуществляется регистрация не самих технических условий, а каталожных листов продукции. Таким образом, сами технические условия, являясь собственностью разработчика, объектом авторского права, могут приобрести статус общедоступного источника информации только в результате соответствующих действий их разработчика, факт осуществления которых в возражении документально не подтвержден.

Здесь следует заметить, что письмо [17] не может выступать в качестве такого документального подтверждения, а кроме того оно датировано позже даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту.

Исходя из сказанного, можно констатировать, что возражение содержит доводы, позволяющие признать полезную модель, охарактеризованную в зависимых пунктах 3, 4 и 8 вышеприведенной формулы, несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

Ввиду отсутствия в возражении доводов, на основании которых полезная модель по независимому пункту вышеприведенной формулы могла бы быть признана непатентоспособной, патентообладателю было предложено, в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС, внести в формулу оспариваемого патента изменения, в результате которых оспариваемый патент мог бы быть признан недействительным лишь в части.

Патентообладателем на заседании 16.02.2016 была уточнена формула полезной модели по оспариваемому патенту, путем исключения из нее зависимых пунктов 3, 4 и 8.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.03.2014, признать патент Российской Федерации на полезную модель № 103658 недействительным частично и выдать новый патент с формулой, уточненной на заседании коллегии 16.02.2016.

(21) 2010148008/63

(51) МПК

H01B 7/02 (2006.01)

(57) 1. Электрический кабель, содержащий по крайней мере одну токопроводящую жилу, содержащую последовательно расположенные наложенные экструзией изоляцию и наружную оболочку, отличающийся тем, что изоляция и наружная оболочка выполнены из полимерных композиций с кислородным индексом не менее 28% и эквивалентным показателем токсичности продуктов горения полимерных материалов не менее 121 г/м³.

2. Кабель по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит поверх токопроводящих жил обмотку из по меньшей мере одной стеклослюдосодержащей ленты, наложенной с перекрытием.

3. Кабель по п.1, отличающийся тем, что изоляция и/или наружная оболочка выполнена из кремнийорганической резины, не содержащей галогенов, с показателем токсичности не менее 121 г/м³.

4. Кабель по п.1, отличающийся тем, что он дополнительно содержит поверх изоляции жилы или скрученных в сердечник изолированных жил обмотку из по меньшей мере одной органической или неорганической ленты.

5. Кабель по любому из пп.1, 2 и 6, отличающийся тем, что он дополнительно содержит поверх скрученных в сердечник изолированных жил

экструдированную внутреннюю оболочку с показателем токсичности не менее 121 г/м³.

6. Кабель по любому из пп.1, 2 и 6, отличающийся тем, что он дополнительно содержит поверх изоляции и/или поверх дополнительно наложенной поверх скрученных в сердечник изолированных жил внутренней оболочки металлический экран из медных лент или медных проволок.

7. Кабель по любому из пп.1, 2 и 6, отличающийся тем, что он дополнительно содержит поверх изоляции жилы или поверх скрученных в сердечник изолированных жил внутреннюю оболочку и броню в виде обмотки из металлических лент, наложенных с перекрытием, или в виде спирально наложенных металлических проволок.