

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 10.03.2015 от Общества с ограниченной ответственностью "НикПВХ" (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 (10.03.2015) 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 «промышленная применимость» ввиду того, что включенное в формулу оспариваемого патента «... понятие “полимерная композиция” имеет лишь абстрактное обобщающее понятие, которое не несет за собой какой-либо физической сути ... суть может появиться лишь после указания на какой-либо конкретный полимерный материал ...». При этом в возражении обращается внимание на то, что «... в описании нет пояснений, что подразумевают авторы под термином “полимерная композиция” ...».

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» лицо, подавшее возражение, указывает на известность из уровня техники предложенных показателей токсичности для кабельных изделий. Также в возражении указывается, что «... Новизной технического решения является

оригинальность рецептурного состава предлагаемых композиций ...», а в оспариваемом патенте «...имеем нулевую информацию ... по рецептурам ... и по их отличию ...».

Кроме того, лицо, подавшее возражение, акцентирует внимание на том, что, по его мнению, в материалах оспариваемого патента имеется ряд нарушений требований к их составлению.

В возражении упоминаются следующие источники информации:

- ГОСТ Р 53315-2009 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности» (далее – [1]);
- ТУ У 24.1-30989828-002-2001 «Пластикат поливинилхлоридный Лоусгран® для производства кабелей пониженной пожароопасности» и Извещения №2-2010 и №3-2012 об их изменении (далее – [2]);
- ГОСТ 12.1.044 (далее – [3]).

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. От патентообладателя 10.02.2016 поступил отзыв на указанное возражение, в котором он выразил несогласие с изложенными в нем доводами.

Патентообладатель обращает внимание на то, что возможность реализации признака «полимерная композиция» известна для специалиста на основании уровня техники. При этом приводятся ссылки на ГОСТ 31996-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией...» (далее – [4]) и патент Российской Федерации № 2100386 (далее – [5]). Также патентообладатель указывает, что «...кремнийорганическая резина относится к полимерной композиции ...», подтверждая это следующими источниками информации: Большой справочник

резинщика. Часть 2: Резины и резинотехнические изделия / Под ред. С.В. Резниченко и др. – М.: Издательский центр «Техинформ», 2012 (далее – [6]); Пешков И.Б., Материалы кабельного производства. – М.: Машиностроение, 2013 (далее – [7]); Страданченко С.Г. и др., Пластмассы в строительстве. Учебное пособие. – Новочеркасск, 2004 (далее – [8]); Корнев А.Е. и др., Технология эластомерных материалов. – Изд.3-е, перераб. и доп. – М., 2009 (далее – [9]).

В отзыве на возражение также указывается, что сведения об «эквивалентном показателе токсичности» были внесены в стандарт [1] лишь после даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент.

Кроме того, в отзыве на возражение обращается внимание на то, что аргументы возражения, касающиеся полноты описания и объема защиты оспариваемого патента, не имеют отношения к оценке условий патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии (16.02.2016) лицом, подавшим возражение, было представлено дополнение к возражению, в котором он высказывается в поддержку аргументов данного возражения. Так, по мнению, лица, подавшего возражение, «... в отзыве подтверждается безразмерность правовой защиты ...», обусловленная использованием признака «полимерная композиция». Также в дополнении к возражению выражается мнение о том, что «... введение понятия “эквивалентного показателя токсичности” привело к фактическому снижению уровня требований к кабелям по этому показателю ...», а также обращается внимание на «... неправомерность использования эквивалентного показателя токсичности ранее срока введения в действие изменения ...» в стандарт [1].

Кроме того, в дополнении к возражению повторно выражается мнение о наличии в материалах оспариваемого патента ряда нарушений требований к их составлению. В частности, обращается внимание на приведение в описании этого патента сведений из источника информации, который не является общедоступным, также на то, что описание не раскрывает полезную модель с полнотой, достаточной для ее осуществления, и на то, что в материалах патента нарушено единство полезной модели.

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 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.

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

Назначение полезной модели по оспариваемому патенту охарактеризовано в описании к данному патенту и отражено в его формуле следующим образом – «Электрический кабель».

При этом нельзя согласиться с мнением лица, подавшего возражение, о том, что использование в вышеприведенной формуле признака «полимерная композиция», не позволяет осуществить данную полезную модель. Действительно признак «полимерная композиция» обладает обобщающей характеристикой, а в описании к оспариваемому патенту не содержится сведений о средствах и методах для осуществления упомянутого признака. Однако, учитывая смысловое содержание данного признака, специалисту на основании сведений из уровня техники известны средства и методы для его осуществления (см., например, источники информации [4] – [9]).

Также следует отметить, что наличие в предложенной конструкции полезной модели по оспариваемому патенту токопроводящих жил и изоляции свидетельствует о возможности реализации указанного выше назначения при осуществлении полезной модели по оспариваемому патенту.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что в возражении отсутствуют доводы, подтверждающие несоблюдение хотя бы одного из требований, указанных в подпункте 2.1 пункта 9.4 Регламента ПМ.

Следовательно, аргументация возражения не позволяет признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «промышленная применимость».

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

Анализ источников информации [1] – [3], упомянутых в возражении, показал, что ни один из них не содержит сведений о техническом средстве, для которого были бы характерны все признаки

независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. Здесь следует отметить, что в возражении не проводился анализ существенности упомянутых признаков с точки зрения их влияния на возможность достижения технического результата, указанного в описании к данному патенту.

Исходя из сказанного, можно констатировать, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна».

Дополнительно, в отношении аргументов возражения, касающихся мнения о наличии в материалах оспариваемого патента ряда нарушений требований к их составлению, следует отметить, что данные аргументы не затрагивают вопросов соответствия запатентованной полезной модели условиям патентоспособности «промышленная применимость» и «новизна».

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 10.03.2015, патент Российской Федерации на полезную модель № 103658 оставить в силе.