

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. №231-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 рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности (далее - Роспатент) споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 № 644/261, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020, регистрационный № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение АО «Электросетьстройпроект» (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 20.10.2022, против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2645745, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2645745 на изобретение «Линейный спиральный зажим» выдан по заявке № 2016151946/07 с приоритетом от 28.12.2016 на имя ООО «МЗВА» (далее - патентообладатель). Патент действует со следующей формулой:

«Линейный спиральный зажим для крепления, соединения и ремонта неизолированных или изолированных проводов воздушных линий электропередачи, содержащий конструктивные элементы в виде проволочных спиралей, охватывающих неизолированный или

изолированный провод с наружной поверхности одним или несколькими слоями, при этом по меньшей мере одним слоем вышеупомянутые проволочные спирали выполнены из немагнитной стали аустенитного класса, имеющей относительную магнитную проницаемость не более 10, временное сопротивление разрыву не менее 900 МПа.»

Против выдачи данного патента в соответствии пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием документов заявки, представленных на дату ее подачи, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, а также несоответствием изобретения по этому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень».

С возражением представлены следующие материалы (копии):

- патент RU 127262, опубликован 20.04.2013 (далее- [1]);
- патент CN 102361306, опубликован 28.08.2013 (далее – [2]);
- патент RU 2272346, опубликован 20.03.2006 (далее – [3]);
- патент RU 133352, опубликован 10.10.2013 (далее – [4]);
- магистерская диссертация «Изучение структуры, свойств и релаксационной стойкости аустенитной стали после различных термохимических обработок», Лысов А.С., Екатеринбург, 2015 (далее – [5]).

В возражении отмечено:

- признак формулы изобретения по оспариваемому патенту, характеризующий охват проволочными спиралями неизолированного или изолированного провода с наружной поверхности одним или несколькими слоями, при этом по меньшей мере одним слоем вышеупомянутые проволочные спирали выполнены из немагнитной стали аустенитного класса, имеющей относительную магнитную проницаемость не более 10, временное сопротивление разрыву не менее 900 Мпа, выражен таким образом, что в таком варианте исполнения, когда один слой выполнен из немагнитной стали, а остальные слои из любого материала, а в т.ч. из ферритной стали,

достижение указанного в описании заявки, представленном на дату ее подачи, технического результата не представляется возможным;

- из источников информации [1]-[5] известны все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту.

Также от лица, подавшего возражение, 02.12.2022 и 20.12.2022 поступили дополнения к возражению.

С этими дополнениями представлены следующие материалы:

- интернет-ссылка http://web.archive.org/web/20160910143358/https://el.ar.urfu.ru/bitstream/10995/35226/1/m_th_a.s.lisov_2015.pdf (далее – [6]);

- интернет-ссылки <https://mash-xxl.info/page/105239055135000097007030154197193154193111166073/>, <https://mash-xxl.info/page/240047213243230150144215041109232099209127082029/> (далее - [7]);

- интернет-ссылки <https://mash-xxl.info/page/199205116097190109142095037220085116031150134233/>, <https://mash-xxl.info/page/105188192137240019192063083086166028201084192049/> (далее - [8]);

- перевод всей текстовой части патента [2] (далее – [9]);

- выписка из ЕГРЮЛ от 20.12.2022 в отношении патентообладателя (далее – [10]).

При этом доводы данных дополнений по существу повторяют доводы возражения.

Стороны спора в установленном порядке были уведомлены о дате, времени и месте проведения заседания коллегии, при этом им была представлена возможность ознакомления с материалами возражения, размещенными на официальном сайте «<https://www.fips.ru/>».

В свою очередь, от патентообладателя 19.12.2022 и 28.12.2022 поступил отзыв на настоящее возражение и дополнения к нему.

В отзыве и дополнениях к нему отмечено следующее:

- формула изобретения по оспариваемому патенту составлена в таком виде, что ее смысловое значение позволяет специалисту в данной области

техники реализовать это изобретение с достижением указанного в описании заявки, представленном на дату ее подачи, технического результата;

- из источников информации [1]-[9] неизвестны все признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту.

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

С учетом даты подачи заявки (28.12.2016), по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности заявленного изобретения включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации изобретений, и их формы (далее – Правила ИЗ), Требования к документам заявки на выдачу патента на изобретение (далее – Требования ИЗ), Порядок проведения информационного поиска при проведении экспертизы по существу по заявке на выдачу патента на изобретение и представления отчета о нем (далее – Порядок ИЗ), утвержденные приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 25 мая 2016 года № 316 и зарегистрированные в Минюсте Российской Федерации 11 июля 2016 г., рег. № 42800.

Согласно пункту 1 статьи 1350 Кодекса изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо.

Согласно пункту 2 статьи 1350 Кодекса изобретение имеет изобретательский уровень, если для специалиста оно явным образом не следует из уровня техники.

Согласно пункту 2 статьи 1375 Кодекса заявка на изобретение должна содержать, в частности, описание изобретения, раскрывающее его сущность с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на изобретение предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой изобретения. Для толкования формулы изобретения могут использоваться описание и чертежи.

Согласно пункту 36 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Раскрытие сущности изобретения" приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность изобретения как технического решения, относящегося к продукту или способу, в том числе к применению продукта или способа по определенному назначению, с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, при этом, в частности:

- сущность изобретения как технического решения выражается в совокупности существенных признаков, достаточной для решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата;

- признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность решения указанной заявителем технической проблемы и получения обеспечиваемого изобретением технического результата, то есть находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом;

- под специалистом в данной области техники понимается гипотетическое лицо, имеющее доступ ко всему уровню техники и обладающее общими знаниями в данной области техники, основанными на информации, содержащейся в справочниках, монографиях и учебниках;

- к техническим результатам относятся результаты, представляющие собой явление, свойство, а также технический эффект, являющийся следствием явления, свойства, объективно проявляющиеся при изготовлении либо использовании продукта.

Согласно пункту 37 Требований ИЗ при раскрытии сущности изобретения, относящегося к устройству, применяются следующие, в частности, правила:

1) для характеристики устройств используются, в частности, следующие, в частности, признаки:

- наличие нескольких частей (деталей, компонентов, узлов, блоков), соединенных между собой сборочными операциями, в том числе свинчиванием, сочленением, клепкой, сваркой, пайкой, опрессовкой, развальцовкой, склеиванием, сшивкой, обеспечивающими конструктивное единство и реализацию устройством общего функционального назначения (функциональное единство);

- конструктивное выполнение устройства, характеризуемое наличием и функциональным назначением частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков), их взаимным расположением;

- параметры и другие характеристики частей устройства (деталей, компонентов, узлов, блоков) и их взаимосвязи;

- материал, из которого выполнены части устройства и (или) устройство в целом;

2) признаки устройства излагаются в формуле так, чтобы характеризовать его в статическом состоянии;

3) при характеристике выполнения конструктивного элемента устройства допускается указание на его подвижность, на возможность реализации им определенной функции (например, с возможностью торможения, с возможностью фиксации).

Согласно пункту 45 Требований ИЗ в разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлено изобретение с реализацией указанного заявителем назначения изобретения и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении изобретения путем приведения детального описания, по крайней мере, одного примера осуществления изобретения со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания изобретения "Осуществление изобретения" также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при

осуществлении изобретения технического результата. В качестве таких сведений приводятся объективные данные, например полученные в результате проведения эксперимента, испытаний или оценок, принятых в той области техники, к которой относится изобретение, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно пункту 46 Требований ИЗ для подтверждения возможности осуществления изобретения, относящегося к устройству, приводятся следующие, в частности, сведения:

1) описание конструкции устройства (в статическом состоянии) и его функционирования (работа) или способ использования со ссылками на фигуры, а при необходимости - на иные поясняющие материалы (например, эюры, временные диаграммы);

2) при описании функционирования (работы) устройства описывается функционирование (работа) устройства в режиме, обеспечивающем при осуществлении изобретения достижение технического результата, приводятся сведения о других результатах, обеспечиваемых изобретением.

Согласно пункту 62 Правил ИЗ вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности заявленного изобретения в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1375 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления изобретения специалистом в данной области техники должен быть подтвержден в уведомлении о результатах проверки патентоспособности заявленного изобретения доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие вывод, приведенный в указанном уведомлении.

Согласно пункту 75 Правил ИЗ при проверке изобретательского уровня изобретение признается имеющим изобретательский уровень, если установлено, что оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Изобретение явным образом следует из уровня техники, если оно может быть признано созданным путем объединения, изменения или

совместного использования сведений, содержащихся в уровне техники, и (или) общих знаний специалиста.

Согласно пункту 76 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня изобретения может быть выполнена по следующей схеме:

- определение наиболее близкого аналога изобретения;
- выявление признаков, которыми заявленное изобретение, охарактеризованное в независимом пункте формулы, отличается от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками заявленного изобретения;
- анализ уровня техники в целях подтверждения известности влияния признаков, совпадающих с отличительными признаками заявленного изобретения, на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 77 Правил ИЗ не признаются соответствующими условию изобретательского уровня изобретения, основанные, в частности:

- на выполнении известного средства или его части из известного материала для достижения технического результата, обусловленного известными свойствами этого материала;
- на создании средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, рекомендаций, а достигаемый при этом технический результат обусловлен только известными свойствами частей этого средства и связей между ними.

Согласно пункту 81 Правил ИЗ в случае наличия в формуле изобретения признаков, в отношении которых заявителем не определен технический результат, или в случае, когда установлено, что указанный заявителем технический результат не достигается, подтверждения известности влияния таких отличительных признаков на технический результат не требуется.

Согласно пункту 12 Порядка ИЗ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является, в частности, для сведений, полученных в электронном виде (через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - Интернет) или с оптических дисков (далее - электронная среда), - дата публикации документов, ставших доступными с помощью указанной электронной среды, если она на них проставлена и может быть документально подтверждена, или, если эта дата отсутствует, дата помещения сведений в эту электронную среду при условии ее документального подтверждения.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия документов заявки, представленных на дату ее подачи, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники, показал следующее.

В описании (см. стр. 1 абзац 2 – стр. 3 абзац 3 снизу) заявки, представленных на дату ее подачи, содержатся следующие сведения:

- о конструкции решения по оспариваемому патенту, содержащей такие элементы как проволочные спирали, неизолированный или изолированный провод (см. пункт 37 Требований ИЗ);

- о конструктивно-функциональных связях между элементами указанной конструкции, а именно: проволочные спирали охватывают неизолированный или изолированный провод с наружной поверхности одним или несколькими слоями (см. пункт 37 Требований ИЗ);

- о параметрах и материале, из которого изготовлены элементы упомянутой конструкции, а именно выполнение проволочных спиралей из немагнитной стали аустенитного класса, имеющей относительную

магнитную проницаемость не более 10, временное сопротивление разрыву не менее 900 Мпа (см. пункт 37 Требований ИЗ);

- об описании упомянутой конструкции в статическом состоянии, а также о режиме функционирования решения по оспариваемому патенту (см. пункт 46 Требований ИЗ);

- о недостатках, известных из предшествующего изобретению по оспариваемому патенту уровня техники, исходя из которых были сформированы технические результаты, заключающиеся в снижении потерь мощности на перемагничивание в неизолированных и изолированных проводах воздушных линий электропередачи со спиральными натяжными, соединительными и ремонтными зажимами, практическое исключение перегрева проводов, обеспечение механической прочности заделки провода (см. пункт 36 Требований ИЗ);

- о причинно-следственной связи между такими конструктивными особенностями как выполнение проволочных спиралей из немагнитной стали аустенитного класса, имеющей относительную магнитную проницаемость не более 10, временное сопротивление разрыву не менее 900 Мпа, с упомянутыми техническими результатами (см. пункт 36 Требований ИЗ). При этом данная причинно-следственная связь обусловлена исключительно такими свойствами немагнитной стали аустенитного класса, как относительная магнитная проницаемость и временное сопротивление разрыву, что, в свою очередь, специалисту в данной области техники известно исходя из понятий этих физических характеристик (см., например, интернет-ссылки [8], https://construction_materials.academic.ru/1752/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D1%80%D1%8B%D0%B2%D1%83 с отсылкой на «Энциклопедия терминов, определений и пояснений строительных материалов. -

Калининград. Под редакцией Ложкина В.П.. 2015-2016.»») (см. пункты 36, 45 Требований ИЗ);

- примеры осуществления решения по оспариваемому патенту с подтверждением возможности получения указанных технических результатов (см. пункт 45 Требований ИЗ).

Кроме того, следует отметить, что вышеуказанные существенные признаки находят свое отражение в формуле изобретения по оспариваемому патенту.

Также необходимо обратить внимание, что смысловое содержание признака данной формулы, характеризующего охват проволочными спиралями неизолированного или изолированного провода с наружной поверхности одним или несколькими слоями, при этом по меньшей мере одним слоем вышеупомянутые проволочные спирали выполнены из немагнитной стали аустенитного класса, имеющей относительную магнитную проницаемость не более 10, временное сопротивление разрыву не менее 900 Мпа, с учетом вышеупомянутого описания заявки для специалиста в данной области техники означает то, что во всех вариантах реализации устройства по оспариваемому патенту может быть использована только проволока из указанной стали, а не иного материала (см. пункт 2 статьи 1354 Кодекса).

Таким образом, можно констатировать, что в описании заявки, представленном на дату ее подачи, по которой выдан оспариваемый патент, содержатся исчерпывающие сведения, позволяющие специалисту в данной области техники осуществить решение по этому патенту с достижением данным решением технических результатов, указанных в упомянутом описании (см. подпункт 2 пункта 2 статьи 1375 Кодекса, пункт 45 Требований ИЗ).

При этом следует отметить, что в источниках информации [1]-[9] не содержится каких-либо сведений научно-технического характера, опровергающих сделанные выше выводы (см. пункт 62 Правил ИЗ).

Следовательно, в возражении не содержится доводов, подтверждающих несоответствие документов заявки, представленных на дату ее подачи, по которой выдан оспариваемый патент, требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для его осуществления специалистом в данной области техники.

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия изобретения по оспариваемому патенту условию патентоспособности «изобретательский уровень», показал следующее.

Диссертация [5] может быть включена в уровень техники для оценки патентоспособности решения по оспариваемому патенту, т.к. она была размещена в интернете и зафиксирована интернет-сервисом «<https://web.archive.org/>» 10.09.2016 (см. интернет-ссылку [6]), при этом данный интернет-сервис является некоммерческой организацией, осуществляющей автоматическую архивацию интернет-пространства с помощью веб-краулеров (поисковый робот), что говорит о том, что на дату архивации какой-либо интернет-страницы, размещенные на ней сведения являлись общедоступными (см. пункт 12 Порядка ИЗ).

В свою очередь, исследование источников информации [1]-[9] показало, что наиболее близким аналогом решения по оспариваемому патенту является устройство, известное из патента [1].

При этом из патента [1] известен поддерживающий зажим (см. формулу) для крепления проводов (которые бывают либо изолированными либо неизолированными (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 418)) воздушных линий электропередачи (см. стр. 8 абзац 2). Данный зажим является линейным, т.к. предназначен для обслуживания указанных линий (см., например, «Большой толковый словарь русского языка», С.А. Кузнецов, Санкт-Петербург, издательство «Норинт», 2000, стр. 184). При этом зажим содержит конструктивные элементы в виде стальной проволоки, плакированной алюминием (см. стр. 6 абзац 2), которые

навиваются на кабель (трос) (см. стр. 8 абзац 3, фиг. 1, 2 поз. 1, 2, 5), т.е. эти проволоки являются спиральными (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 1248) и, следовательно, этот зажим также является спиральным. Кроме того, упомянутые проволоки охватывают кабель (изолированный провод (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 407)) или трос (стальная проволока, т.е. неизолированная (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 1002, 1347)) с наружной поверхности одним (см. стр. 8 абзац 3, фиг. 1, 2 поз. 1, 5) и несколькими слоями (см. стр. 8 абзац 3, стр. 9 абзац 3, фиг. 1, 2 поз. 1, 2, 5).

Также следует отметить, что известный из патента [1] зажим обеспечивает повышение эксплуатационной надежности (см. стр. 9 последний абзац).

При этом специалисту в данной области техники известно, что надежность характеризует способность изделия выполнять заданные функции, сохраняя свои эксплуатационные показатели в определённых пределах, при заданных режимах и условиях использования, технического обслуживания, ремонта и транспортирования (см., например, «Новый политехнический словарь», А.Ю. Ишлинский, Москва, научное издательство «Большая Российская энциклопедия», 2003, стр. 317).

Исходя из этого можно сделать вывод, что известный из патента [1] зажим характеризуется такой областью применения, как ремонт проводов воздушных линий электропередачи.

Таким образом, решение, охарактеризованное формулой по оспариваемому патенту, отличается от устройства, известного из патента [1], следующими признаками:

- областью применения, а именно для соединения проводов;

- выполнением спиральных проволок из немагнитной стали аустенитного класса, имеющей относительную магнитную проницаемость не более 10, временное сопротивление разрыву не менее 900 МПа.

В свою очередь, как было указано в заключении выше, техническими результатами решения по оспариваемому патенту являются снижение потерь мощности на перемагничивание в неизолированных и изолированных проводах воздушных линий электропередачи со спиральными натяжными, соединительными и ремонтными зажимами, практическое исключение перегрева проводов, обеспечение механической прочности заделки провода, достижение которых обеспечивается исключительно отличительным признаком, характеризующим выполнение спиральных проволок из немагнитной стали аустенитного класса, имеющей относительную магнитную проницаемость не более 10, временное сопротивление разрыву не менее 900 МПа.

При этом из диссертации [5] известна проволока из стали марки 12Х18Н10Т, у которой σ_b (временное сопротивление на разрыв (см., например, интернет-ссылку <https://mash-xxl.info/page/112233146195049085247164015072119048233103254034/> с отсылкой на «Механические свойства сталей и сплавов при нестационарном нагружении. Справочник», Гокфельд Д.А. и др., издательство УрО РАН Екатеринбург)) равняется 1850..2050 Мпа, т.е. больше 900 Мпа.

Кроме того, из интернет-ссылок [7], [8] известно, что сталь марки 12Х18Н10Т является немагнитной и аустенитной, и для всех аустенитных сталей значение относительной магнитной проницаемости близко к 1, т.е. меньше 10.

Что касается такого отличительного признака как область применения, а именно для соединения проводов, то данный признак не является существенным (см. заключение выше), и при этом из патента [4] известен линейный соединительный спиральный зажим для соединения проводов

воздушных линий электропередач (см. формулу, фиг. 1, 2) (см. пункт 81 Правил ИЗ).

С учетом вышеперечисленного можно констатировать, что решение, охарактеризованное формулой по оспариваемому патенту, для специалиста явным образом следует из источников информации [1], [4], [5], а также общих знаний специалиста (словарно-справочные издания и интернет-ссылки [7], [8]), т.к. оно может быть признано созданным путем создания средства, состоящего из известных частей, выбор которых и связь между которыми осуществлены на основании известных правил, при этом вышеуказанные технические результаты обусловлены исключительно свойствами известного материала, из которого выполнена часть данного решения (см. пункт 2 статьи 1350 Кодекса, пункты 75, 77 Правил ИЗ).

Следовательно, решение, охарактеризованное формулой по оспариваемому патенту, не соответствует условию патентоспособности «изобретательский уровень».

В отношении представленных с возражением источников информации [2], [3], [9] следует отметить, что они не анализировались ввиду сделанных выше выводов.

Что касается представленной с возражением выписки [10], то содержащаяся в ней информация представляет собой лишь систематизированные сведения о патентообладателе, которые, в свою очередь, не относятся к оценке патентоспособности изобретения по оспариваемому патенту.

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

удовлетворить возражение, поступившее 20.10.2022, патент Российской Федерации на изобретение № 2645745 признать недействительным полностью.