

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 споров в административном порядке, утвержденными приказом Минобрнауки России и Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. № 644/261, зарегистрированным в Минюсте России 25 августа 2020 г. № 59454 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 18.01.2021, против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 174486, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель № 174486 «Кабель силовой с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава» выдан по заявке № 2017119703/07 с приоритетом от 05.06.2017 на имя ООО «Камский кабель» (далее – патентообладатель) и действует со следующей формулой:

«1. Кабель силовой, содержащий токопроводящую жилу, изоляцию и оболочку из полимерного материала, отличающийся тем, что токопроводящая жила выполнена из термообработанного алюминиевого сплава с содержанием

алюминия не менее 99 мас.%, основным легирующим элементом которого является железо.

2. Кабель по п.1, отличающийся тем, что оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластика, не распространяющего горение, с кислородным индексом не менее 32.

3. Кабель по п.1, отличающийся тем, что изоляция выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 30%, а оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 35%.

4. Кабель по п.1, отличающийся тем, что изоляция и оболочка выполнены из поливинилхлоридного пластика с эквивалентным показателем токсичности продуктов горения не менее 121 г/м³».

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

При этом к возражению приложены следующие материалы (копии):

- Бачелис Д.С. и др., «Электрические кабели, провода и шнуры», Государственное энергетическое издательство, М., 1963 г., стр. 14-15 (далее – [1]);

- Пешков И.Б., «Основы кабельной техники», учебник, ACADEMIA, М., 2006 г., стр. 8, 9 (далее – [2]);

- Пешков И.Б., «Кабели и провода. Основы кабельной техники», Энергоатомиздат, М., 2009 г., стр. 12-13 (далее – [3]).

В возражении отмечено, что технический результат оспариваемой полезной модели заключается в повышении прочности и улучшении гибкости и к этому результату формально отнесен только признак, касающийся того, что

токопроводящая жила выполнена из термообработанного алюминиевого сплава с содержанием алюминия не менее 99 мас.%, основным легирующим элементом которого является железо.

При этом признаки, касающиеся наличия изоляции и оболочки из полимерного материала, по мнению лица, подавшего возражение, не являются существенными.

Вместе с тем, по мнению лица, подавшего возражение, описание оспариваемого патента не содержит сведений, подтверждающих объективность достижения указанного технического результата за счет выполнения токопроводящей жилы из термообработанного алюминиевого сплава с содержанием алюминия не менее 99 мас.%, основным легирующим элементом которого является железо.

В возражении отмечено, что описание оспариваемого патента не содержит теоретических и экспериментальных подтверждений возможности достижения указанного технического результата, в связи с чем указанный в описании оспариваемого патента технический результат не может быть признан объективно проявляющимся и находящимся в причинно-следственной связи с какими-либо признаками независимого пункта формулы.

По мнению лица, подавшего возражение, в описании оспариваемого патента патентообладатель декларирует наличие результата, как такового, однако в описании отсутствуют какие-либо достоверные сведения, примеры или экспериментальные данные, на основании которых можно установить, что указанный выше технический результат будет обеспечиваться признаками в той степени обобщения, в которой они включены в независимый пункт формулы.

Также в возражении отмечено, что приведенные в независимом пункте формулы признаки, касающиеся наличия у кабеля токопроводящей жилы, изоляции и оболочки из полимерного материала, являются имманентно присущими понятию «силовой кабель».

Кроме того, в возражении указано, что описание оспариваемого патента не содержит ни одного примера конкретного химического состава алюминиевого сплава и ни одного конкретного примера термообработки.

В отношении зависимых пунктов 2-4 формулы полезной модели по оспариваемому патенту в возражении отмечено, что признаки указанных пунктов не являются существенными для достижения указанного в описании оспариваемого патента технического результата.

На основании вышеизложенного в возражении сделан вывод о том, что описание оспариваемого патента на полезную модель не раскрывает ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Патентообладатель в установленном порядке был ознакомлен с материалами возражения, при этом от патентообладателя в корреспонденции от 16.03.2021 (по электронной почте 11.03.2021 и 16.03.2021) поступил отзыв.

К отзыву приложены копии страниц учебника Кириллова В.И. и Старченко А.А. «Логика», 6-е издание, переработанное и дополненное, Проспект, М., 2010 г., стр. 127-130 (далее – [4]).

В отзыве отмечено, что описание оспариваемого патента содержит сведения, обуславливающие наличие причинно-следственной связи между признаками отличительной части формулы и указанным в описании техническим результатом.

При этом, по мнению патентообладателя, связь технического результата с признаками формулы полезной модели может объективно проявляться независимо от их раскрытия, нераскрытия или частичного раскрытия в описании полезной модели и важно лишь, чтобы они были объективно проявлялись для специалиста, даже если для этого требуются данные из иных источников информации.

Также в отзыве указано, что признак «термообработка» также является существенным признаком полезной модели, а сведения, подтверждающие

данный вывод, раскрыты, по мнению патентообладателя, в ГОСТе Р 58019-2017 «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и 8030» (далее – [5]).

Кроме того, патентообладатель обращает внимание на то, что доводы возражения касаются в основном раздела описания «Осуществление полезной модели». При этом, по его мнению, возражение против выдачи патента на полезную модель может быть подано только в случае несоответствия документов заявки, представленных на дату подачи заявки, требованию раскрытия сущности полезной модели, т.е. в случае недостатков, имеющих в разделе «Раскрытие сущности полезной модели».

Таким образом, по мнению патентообладателя, действующими нормативными документами не предусмотрена возможность оспаривания патента на полезную модель при наличии недостатков в разделе описания «Осуществление полезной модели».

На заседании коллегии, проходившем 15.03.2021, а также в корреспонденции от 29.03.2021, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, в которых изложены доводы о несогласии с мнением, выраженным в отзыве патентообладателя, а также доводы, которые по существу повторяют доводы возражения.

На заседании коллегии, проходившем 21.04.2021, а также в корреспонденции от 21.04.2021, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы.

В дополнительных материалах указано, что оспариваемый патент не содержит никаких ограничений ни в отношении вида алюминиевого сплава (литейный или деформируемый), ни в отношении системы алюминиевого сплава, ни в отношении состава легирующих элементов и, следовательно, подразумевает применение для изготовления токопроводящей жилы любых алюминиевых сплавов, в том числе и бинарной системы Al-Fe.

При этом вместе с дополнительными материалами лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих источников информации:

- распечатка страницы из сети Интернет с сайта http://splav-kharkov.com/mat_start.php?name_id=1211, содержащая сведения о химическом составе материала А99 из ГОСТ 11069-2001 (далее – [6]);

- публикация «Iron in Aluminum Alloys: Impurity and Alloying Element» N.A. Belov, A.A. Aksenov, D.G. Eskin, London, Taylor & Francis, 2002 г., стр. 143 (далее – [7]);

- статья Takahiro Shikagawa «Effect of Small Additions of Fe on the Tensile Properties and Electrical Conductivity of Aluminium Wires», опубликованная в сборнике «Materials Science Forum», ISSN: 1662-9752, vols. 519-521, стр. 515, online: 2006-07-15 (далее – [8]);

- статья Бургоновой О.Ю. и др., «Взаимодействие алюминия с легирующими элементами», Омский государственный технический университет, на 6 л. (далее – [9]).

По мнению лица, подавшего возражение, сведения из указанных источников информации [6]-[9] подтверждают, что совокупность признаков формулы полезной модели по оспариваемому патенту не раскрывает сущность полезной модели с полнотой, достаточной для достижения указанного в оспариваемом патенте технического результата. Также указано, что данные сведения не подтверждают в принципе возможность получения алюминиевого сплава с содержанием алюминия не менее 99 мас.%, основным легирующим элементом которого является железо, обладающего повышенной прочностью при сохранении пластических свойств.

В дополнительных материалах отмечено, что формула полезной модели не содержит в себе совокупности существенных признаков, достаточных для достижения указанного технического результата во всех частных формах его осуществления. Источники информации [6]-[9] доказывают, что сплавы, являющиеся частными случаями осуществления полезной модели по оспариваемому патенту, обладают совершенно иными свойствами, чем указано в патенте.

Также лицо, подавшее возражение, выражает несогласие с доводами патентообладателя, касающимися того, что при наличии недостатков в разделе описания «Осуществление полезной модели» патент на полезную модель не может быть признан недействительным.

В корреспонденциях от 01.06.2021 и на заседании коллегии, состоявшемся 02.06.2021, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие доводы в поддержку первоначальных мотивов возражения, а также доводы, касающиеся несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

При этом вместе с дополнительными материалами лицом, подавшим возражение, представлены копии следующих источников информации:

- распечатка [6], публикация [7] и статьи [8] и [9];
- распечатка страницы из сети Интернет с сайта <https://www.scientific.net/MSF.519-521.515>, содержащая сведения о реферате статьи [8] (далее – [10]);
- распечатка страницы из сети Интернет с сайта https://www.researchgate.net/publication/250346401_Effect_of_Small_Additions_of_Fe_on_the_Tensile_Properties_and_Electrical_Conductivity_of_Aluminium_Wire, содержащая сведения о реферате статьи [8] (далее – [11]);
- распечатка страницы из сети Интернет с сайта <https://www.elibrary.ru/item.asp?id=30687060>, содержащая сведения о статье [9] (далее – [12]);
- стр. 1, 4, 5, 160 публикации [7] (далее – [13]);
- статья Белого Д.И., «Алюминиевые сплавы для токопроводящих жил кабельных изделий», журнал «Наука и Техника», № 1 (332), 2012 г., стр. 8-15 (далее – [14]);
- заключение коллегии по рассмотрению возражения от 19.03.2020 против выдачи патента Российской Федерации на оспариваемую полезную модель (далее – [15]);

- распечатка страницы из сети Интернет с сайта <https://www.americanelements.com/aluminum-alloy-1350>, содержащая сведения об алюминии марки 1350 (далее – [16]);

- распечатка страниц из сети Интернет с сайта <https://www.intechopen.com/books/aluminium-alloys-and-composites/aluminium-and-its-interlinking-properties>, содержащая сведения об алюминии и его свойствах на 3 л. (далее – [17]);

- заключение Белого Д.И. № 52/26/05/21 от 26.05.2021 о роли железа в алюминиевом сплаве 1350 (далее – [18]);

- заключение ОК «РУСАЛ» № РАМ-01-2102-21-0001 от 31.05.2021 о роли железа в алюминиевом сплаве 1350 (далее – [19]).

В отношении несоответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» в дополнительных материалах отмечено, что в статье [14], с учетом сведений из распечаток [16], [17] и разъяснений из заключений [18], [19], раскрыто средство того же назначения, что и в оспариваемом патенте, которому присущи все признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

Кроме того, по мнению лица, подавшего возражение, все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту известны из реферата статьи [8].

От патентообладателя в корреспонденции от 28.06.2021 (по электронной почте 18.06.2021) поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, которые по существу повторяют доводы, изложенные ранее.

При этом, по мнению патентообладателя, приведенные лицом, подавшим возражение, источники информации не подтверждают невозможность достижения указанного в оспариваемом патенте технического результата.

В дополнительных материалах отмечено, что техническому решению, раскрытому в статье [14], не присущи все существенные признаки полезной модели по оспариваемому патенту.

Также отмечено, что сведения из представленных лицом, подавшим возражение, источников информации [16]-[19] не могут быть включены в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

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

С учетом даты подачи заявки (05.06.2017), по которой выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту включает Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации полезных моделей (далее – Правила), и Требования к документам заявки на выдачу патента на полезную модель (далее – Требования), утвержденные приказом Минэкономразвития России от 30 сентября 2015 № 701, зарегистрированным 25.12.2015, регистрационный № 40244, опубликованным 28.12.2015.

Согласно пункту 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.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники в отношении полезной модели включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета полезной модели.

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

Согласно подпункту 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса заявка на выдачу патента на полезную модель должна содержать, в частности, описание

полезной модели, раскрывающее ее сущность с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

Согласно пункту 37 Правил при проверке достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники проверяется, содержатся ли в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, сведения о назначении полезной модели, о техническом результате, обеспечиваемом полезной моделью, раскрыта ли совокупность существенных признаков, необходимых для достижения указанного заявителем технического результата, а также соблюдены ли установленные пунктами 35, 36, 38 Требований к документам заявки правила, применяемые при раскрытии сущности полезной модели и раскрытии сведений о возможности осуществления полезной модели.

Согласно пункту 38 Правил вывод о несоблюдении требования достаточности раскрытия сущности заявленной полезной модели в документах заявки, предусмотренных подпунктами 1-4 пункта 2 статьи 1376 Кодекса и представленных на дату ее подачи, для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники должен быть подтвержден в заключении по результатам экспертизы по существу доводами, основанными на научных знаниях, и (или) ссылкой на источники информации, подтверждающие вывод, приведенный в заключении по результатам экспертизы по существу.

Согласно пункту 52 Правил общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться. Датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР является указанная на них дата подписания в печать, для технических

регламентов, для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата их выпуска, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска определяется соответственно месяцем или годом; национальных стандартов Российской Федерации, государственных стандартов Российской Федерации является дата их официального опубликования, для сведений, полученных в электронном виде через доступ в режиме онлайн в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или с оптических дисков (далее - электронная среда), является 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.

Согласно пункту 69 Правил 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. Если в результате анализа формулы полезной модели установлено, что достижение указанного заявителем в описании технического результата обеспечивается за счет совокупности существенных признаков, представленных в формуле полезной модели, не включающей родовое понятие, при проведении информационного поиска и проверке новизны полезной модели родовое понятие не принимается во внимание.

Согласно пункту 35 Требований в разделе описания полезной модели «Раскрытие сущности полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие технический результат и сущность полезной модели как технического решения, относящегося к устройству, с полнотой, достаточной для ее осуществления специалистом в данной области техники. 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 38 Требований в разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» приводятся сведения, раскрывающие, как может быть осуществлена полезная модель с реализацией указанного заявителем назначения полезной модели и с подтверждением возможности достижения технического результата при осуществлении полезной модели путем приведения детального описания по крайней мере одного примера осуществления полезной модели со ссылками на графические материалы, если они представлены. В разделе описания полезной модели «Осуществление полезной модели» также приводятся сведения, подтверждающие возможность получения при осуществлении полезной модели 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 полезная модель, или теоретические обоснования, основанные на научных знаниях.

Согласно подпункту 3 пункта 40 Требований формула полезной модели должна ясно выражать сущность полезной модели как технического решения, то есть содержать совокупность существенных признаков, в том числе родовое понятие, отражающее назначение полезной модели, достаточную для решения указанной заявителем технической проблемы и получения при осуществлении полезной модели технического результата.

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

Анализ доводов сторон, касающихся оценки соответствия документов заявки на полезную модель, по которой был выдан оспариваемый патент,

требованию раскрытия сущности изобретения с полнотой, достаточной для осуществления изобретения специалистом в данной области техники, показал следующее.

В описании оспариваемого патента содержатся сведения о назначении полезной модели, а именно, на стр. 1 описания указано, что полезная модель относится к кабельной технике, а именно к кабелям и проводам силовым с пластмассовой изоляцией, предназначенным для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках на номинальное переменное напряжение 0,66 и 1 кВ номинальной частотой 50 Гц.

Также в описании оспариваемого патента указан технический результат, а именно, исходя из описания, следует, что техническими результатами полезной модели являются улучшенные прочностные характеристики при сохранении пластических свойств, обеспечение наибольшего количества перегибов (без разрушения) в сравнении с токопроводящей жилой, выполненной из чистого алюминия, снижение склонности алюминия к ползучести и коррозионная стойкость.

Кроме того, в описании оспариваемого патента раскрыты средства для изготовления кабеля, раскрыта конструкция кабеля (токопроводящая жила, изоляция и оболочка) и конкретные примеры материалов и веществ, подходящих для изготовления кабеля (алюминий, легированный, по меньшей мере, железом, для токопроводящей жилы, поливинилхлоридный пластикат в качестве материала изоляции, полимерная оболочка), раскрыто количественное содержание алюминия в токопроводящей жиле (не менее 99 мас.%), раскрыты операции, используемые для обработки токопроводящей жилы (термообработка). Также в описании раскрыта причинно-следственная связь между признаками, содержащимися в формуле полезной модели, и указанным выше техническим результатом, а именно, указано, что за счет применения в качестве легирующего элемента железа токопроводящая жила имеет улучшенные прочностные характеристики при сохранении пластических

свойств и обеспечивает наибольшее количество перегибов (без разрушения) в сравнении с токопроводящей жилой, выполненной из чистого алюминия. Атомы железа укрепляют кристаллическую решетку алюминия и тем самым снижают склонность алюминия к ползучести.

При этом необходимо отметить, что сами принципы, а также средства и методы, для изготовления силовых кабелей, являются широко известными для специалиста и описаны в источниках информации, ставших общедоступными до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту (см. раздел «Уровень техники» в описании оспариваемого патента и, например, источники информации [1]-[3], [14]).

Что касается мнения лица, подавшего возражение, о том, что технические результаты, приведенные в описании оспариваемого патента, не могут быть достигнуты посредством легирования алюминия железом, то следует констатировать, что приведенные лицом, подавшим возражение, источники информации не содержат сведений, подтверждающих данный вывод.

Так, например, согласно сведениям, приведенным в публикации [7], по мере увеличения содержания железа в сплаве Al-Fe прочностные характеристики повышаются, а пластичность снижается.

Тут следует отметить, что технический результат, указанный в описании оспариваемого патента, сформулирован, как «сохранение пластических свойств», а не увеличение, при этом очевидно, что пластические свойства сплава в целом могут сохраняться и при некотором снижении пластичности. Вместе с тем из публикации [7] не следует, что добавление железа к алюминию приводит к потере пластических свойств сплава Al-Fe.

Аналогичные сведения содержатся также и в статье [8], а именно, указано, что легирование алюминия железом в количестве до 0,9 мас.% увеличивало прочность изделия, при этом снижалась пластичность на ранней стадии холодного волочения.

Что касается сравнения свойств чистого алюминия, указанных в распечатке [6], и свойств сплава алюминия из публикации [7], то приведенные в распечатке [6] значения прочности и относительного удлинения касаются листа тонкого отожженного, т.е. дополнительно обработанного, а сведения о том, является ли сплав, раскрытый в публикации [7], отожженным или нет, не приведены лицом, подавшим возражение, в связи с чем сравнивать их свойства не является корректным. Кроме того, очевидно, что конкретный режим отжига также может влиять на свойства конечного изделия.

Также отсутствуют сведения о методиках и условиях определения значений указанных выше показателей, на основании которых можно было бы заключить, что данные значения получены в аналогичных условиях.

Что касается статьи [9], то в ней также содержатся лишь сведения о том, что при ничтожно малых содержаниях железа в структуре алюминия у последнего снижаются пластические свойства и коррозионная стойкость.

Что касается коррозионной стойкости токопроводящей жилы, то очевидно, что данное свойство достигается высоким содержанием алюминия (не менее 99 мас.%), который, как известно, является коррозионно-стойким материалом.

Кроме того, следует отметить, что лицом, подавшим возражение, не было представлено каких-либо сведений, позволяющих сделать вывод о том, что технический результат, заключающийся в снижении склонности алюминия к ползучести, не может быть получен, как таковой, путем легирования алюминия железом.

Таким образом, представленные лицом, подавшим возражение, источники информации [6]-[9] не подтверждают невозможность достижения приведенных в описании оспариваемого патента технических результатов и не опровергают наличие указанной в описании причинно-следственной связи между признаками, указанными в формуле полезной модели, и техническими результатами, приведенными в данном описании (см. пункт 38 Правил).

Более того, сведения из указанных источников информации [6]-[9] наоборот подтверждают возможность достижения некоторых технических результатов, указанных в описании оспариваемого патента.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, об отсутствии в описании оспариваемого патента конкретных примеров термообработки, то следует отметить, что данный вид обработки является хорошо знакомым специалистам и служит для дальнейшего улучшения и корректировки свойств изделий. При этом специалист без труда сможет подобрать подходящий вид термообработки для того или иного вида сплава или металла, исходя из требуемых свойств.

Также следует отметить, что в описании оспариваемого патента не приведена причинно-следственная связь между признаками, касающимися термообработки алюминиевого сплава, и приведенными в данном описании техническими результатами.

Согласно описанию достаточным для достижения указанных технических результатов является легирование алюминия железом. При этом влияние процесса термообработки на приведенные в описании технические результаты не указано.

Исходя из изложенного, признаки, касающиеся термообработки сплава, не могут быть отнесены к существенным согласно положениям пункта 35 Требований, в связи с чем приведение в описании конкретных режимов, видов и примеров термообработки не требуется.

Таким образом, приведенные в описании к оспариваемому патенту сведения ясно дают понять специалисту, какие материалы и операции используют при изготовлении кабеля, какое его назначение и область использования.

С учетом вышеизложенного можно сделать вывод о том, что в описании к оспариваемому патенту показано, каким образом возможно осуществить полезную модель в том виде, как она охарактеризована в формуле полезной

модели по оспариваемому патенту, а приведенные лицом, подавшим возражение, сведения не опровергают возможность получения технических результатов, указанных в описании к оспариваемому патенту.

Таким образом, описание к оспариваемому патенту удовлетворяет положениям пункта 37 Правил и подпункта 2 пункта 2 статьи 1376 Кодекса.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводов, позволяющих признать, что документы заявки на полезную модель, по которой был выдан оспариваемый патент, не соответствуют требованию раскрытия сущности полезной модели с полнотой, достаточной для осуществления полезной модели специалистом в данной области техники.

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

В качестве сведений, на основании которых лицо, подавшее возражение, делает вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», приводятся решения, раскрытые в статьях [8] и [14].

Анализ указанных источников информации показал, что наиболее близким аналогом техническому решению по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту является техническое решение, раскрытое в статье [8], характеризующее кабель.

Согласно распечатке [10] источник информации, в котором опубликована статья [8], является периодическим изданием. Статья [8] опубликована в сети Интернет в июле 2006 г. Анализ самого источника информации показал, что данный источник информации (Materials Science Forum) является рецензируемым журналом, одним из крупнейших периодических изданий в своей области, который публикуется с 1984 г. Также было установлено, что имеется печатная версия журнала (ISSN: 0255-5476).

Таким образом, отсутствуют какие-либо основания для того, чтобы сведения из указанной статьи [8], не могли быть включены в уровень техники для оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 52 Правил).

Так, в статье [8] раскрыт электропроводящий материал для линий передач и кабелей, выполненный из алюминиевого сплава с содержанием алюминия более 99 мас.%, содержащим в качестве легирующего элемента железо. Очевидно, что указанный электропроводящий материал будет выполнять функцию токопроводящей жилы в кабеле [см. реферат].

Таким образом, отличием кабеля по независимому пункту формулы полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения, раскрытого в статье [8], является то, что кабель является силовым, кабель содержит изоляцию и оболочку из полимерного материала, сплав термообработан, а также то, что сплав может содержать другие легирующие элементы.

В отношении указанных отличительных признаков можно отметить следующее.

Доводы в отношении признака, касающегося термообработки, изложены выше и в отношении данного признака сделан вывод его несущественности.

Что касается остальных отличительных признаков, то в отношении них необходимо отметить следующее.

Из сведений, приведенных в описании к оспариваемому патенту, следует, что существенным для достижения упомянутого технического результата (улучшенные прочностные характеристики при сохранении пластических свойств, обеспечение наибольшего количества перегибов (без разрушения) в сравнении с токопроводящей жилой, выполненной из чистого алюминия, снижение склонности алюминия к ползучести) является использование железа в качестве легирующего элемента для алюминия. При этом, как указано выше, на коррозионную стойкость сплава с очевидностью влияет высокое содержание

алюминия в сплаве (более 99 мас.%)

Таким образом, в описании к заявке раскрыта лишь причинно-следственная связь между признаками, характеризующими легирование алюминия железом, и упомянутым выше техническим результатом.

При этом признаки, указанные в родовом понятии независимого пункта формулы полезной модели, касающиеся того, что кабель является силовым, а также признаки, касающиеся наличия изоляции и оболочки из полимерного материала и того, что сплав может содержать какие-либо другие легирующие элементы, не являются существенными для достижения указанного заявителем технического результата и при проверке соответствия заявленной полезной модели условию патентоспособности «новизна» не принимаются во внимание согласно положениям пункта 69 Правил.

Данный вывод основан на следующем.

В описании оспариваемого патента указано, что технический результат заключается в разработке кабеля с токопроводящими жилами из алюминиевого сплава с повышенной прочностью и улучшенной гибкостью, в связи с этим модификации кабеля с такими элементами конструкции, как различные поливинилхлоридные пластикаты для изоляции и оболочки, на достижение технического результата не влияют и являются частными случаями исполнения при применении кабеля.

При этом очевидно, что признаки, касающиеся наличия изоляции и оболочки из полимерного материала, не влияют на прочностные и пластические свойства токопроводящей жилы из алюминиевого сплава, и направлены лишь на обеспечение изоляции и защиты от внешних воздействий указанной токопроводящей жилы.

Кроме того, конкретный вид изделия (силовой кабель) и его область использования в данном случае также не являются существенными для достижения приведенного выше технического результата, поскольку очевидно, что токопроводящая жила из указанного сплава в составе любого кабеля будет

обладать теми же самыми свойствами.

Что касается возможности использования других легирующих элементов в составе сплава, то в описании отсутствуют какие-либо сведения, раскрывающие причинно-следственную связь между признаками, характеризующими наличие других легирующих элементов, и приведенным в описании техническим результатом, в связи с чем указанные признаки не могут быть отнесены к существенным признакам.

Из вышесказанного следует, что в описании оспариваемого патента не приведена причинно-следственная связь между вышеуказанными отличительными признаками, касающимся того, что кабель является силовым, кабель содержит изоляцию и оболочку из полимерного материала, сплав термообработан, а также того, что сплав может содержать другие легирующие элементы, и приведенным в описании техническим результатом, т.е. указанные признаки не могут быть отнесены к существенным (см. пункт 35 Требований).

Таким образом, изделию, охарактеризованному в статье [8], присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту.

На основании изложенного можно констатировать, что заявленная полезная модель по независимому пункту формулы полезной модели не соответствует условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 2 статьи 1351 Кодекса и пункт 69 Правил ПМ).

Что касается признаков зависимых пунктов 2-4 формулы, касающихся того, что оболочка может быть выполнена из поливинилхлоридного пластика, не распространяющего горение, с кислородным индексом не менее 32 или изоляция выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 30%, а оболочка выполнена из поливинилхлоридного пластика пониженной пожароопасности с кислородным индексом не менее 35%, или изоляция и оболочка выполнены из поливинилхлоридного пластика с эквивалентным показателем

токсичности продуктов горения не менее 121 г/м^3 , то, как уже указано выше в настоящем заключении в описании оспариваемого патента имеется прямое указание на то, что модификации кабеля с такими элементами конструкции, как различные поливинилхлоридные пластикаты для изоляции и оболочки, на достижение технического результата не влияют.

Кроме того, в описании оспариваемого патента не приведена причинно-следственная связь между указанными признаками зависимых пунктов, и приведенным в описании техническим результатом, т.е. указанные признаки не являются существенными (см. пункт 35 Требований).

Таким образом, включение признаков зависимых пунктов 2-4 формулы в независимый пункт не изменит вывод о несоответствии полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна».

С учетом сделанного выше вывода сведения, содержащиеся в источниках информации [14], [16]-[19], касающиеся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», не анализировались.

Что касается источников информации [4] и [5], представленных патентообладателем, то они приведены для сведения и не изменяют сделанных выше выводов.

В отношении источников информации [11]-[13], а также решения [15], представленных лицом, подавшим возражение, следует отметить, что они представлены для сведения.

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

удовлетворить возражение, поступившее 18.01.2021, патент Российской Федерации на полезную модель № 174486 признать недействительным полностью.