

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 подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт кабельной промышленности» (ОАО «ВНИИКП») (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее 19.03.2020, 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 условию патентоспособности «новизна».

При этом к возражению приложены следующие материалы (копии):

- статья «Силовой кабель» из Интернет-ресурса Википедия (далее – [1]);
- сведения из сети Интернет, найденные с использованием электронного архива WayBackMachine и представляющие собой распечатку страницы с сайта <http://orelkabel.ru/al>, дата выкладки 30.08.2016 (далее – [2]);
- руководство по эксплуатации «Кабели и провода Smart Alloy» (далее – [3]);
- презентация бренда Smart Alloy Орловского кабельного завода (далее – [4]);
- распечатки страниц из сети Интернет с сайтов www.ruscable.ru, www.vniikp.ru, www.aluminas.ru и www.rusal.ru на 5 листах (далее – [5]);
- сведения из сети Интернет, найденные с использованием электронного архива WayBackMachine и представляющие собой распечатку страницы с сайта <https://energосmi.ru/archives/26094>, дата выкладки 30.03.2017 (далее – [6]);
- ГОСТ Р 58019-2017 «Катанка из алюминиевых сплавов марок 8176 и

8030. Технические условия», Стандартинформ, М., введен в действие 19.12.2017 (далее – [7]);

- статья Белого Д.И., «Алюминиевые сплавы для токопроводящих жил кабельных изделий», журнал «Наука и Техника», № 1 (332), 2012 г., стр. 8-15 (далее – [8]);

- протокол заседания ТК 46 «Кабельные изделия» от 07.12.2016 с приложением № 1 (далее – [9]).

В возражении отмечено, что технический результат оспариваемой полезной модели заключается, по мнению лица, подавшего возражение, в повышении прочности и улучшении гибкости.

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.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, известность технического решения, охарактеризованного в независимом пункте 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, следует из источников информации [1]-[8].

Также в возражении отмечено, что приведенные в независимом пункте 1 формулы признаки, касающиеся наличия у кабеля токопроводящей жилы, изоляции и оболочки из полимерного материала, являются имманентно

присущими понятию «силовой кабель».

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.

Также в возражении приведены доводы, касающиеся того, что подача патентообладателем (ООО «Камский кабель») заявки на выдачу патента и получение патента является следствием нарушения патентных прав лица, подавшего возражение, и правил конкуренции.

Так, по мнению лица, подавшего возражение, заявка на выдачу патента, по которой был впоследствии выдан оспариваемый патент, была подана лицом, не имеющим соответствующего права, поскольку техническое решение, являющееся предметом указанной заявки, было создано работниками АО «ВНИИКП» (лицо, подавшее возражение) в рамках исполнения трудовых обязанностей.

Второй экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя, от которого 09.06.2020 поступил отзыв.

К отзыву приложены следующие материалы (копии):

- экспертное заключение по силовому кабелю с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава ФГБОУ ВО «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (далее – [10]);

- техническое обоснование применения алюминиевого сплава 8030 и 8176 для изготовления токопроводящей жилы силовых кабелей от 20.05.2020 с приложениями № 1-9 (далее – [11]).

В отзыве отмечено, что рассмотрение вопросов, связанных с установлением авторства и недобросовестной конкуренцией, происходит в судебном порядке и не входит в компетенцию Роспатента.

Также, по мнению патентообладателя описание оспариваемого патента содержит сведения, обуславливающие наличие причинно-следственной связи

между признаками отличительной части формулы и указанным в описании техническим результатом.

При этом в отзыве отмечено, что ни в одном из представленных с возражением документов [1]-[8] не содержится вся совокупность существенных признаков, составляющих содержание формулы полезной модели.

Кроме того, патентообладатель обращает внимание на то, что часть представленных с возражением документов не может быть включена в уровень техники для оценки патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту.

На заседании коллегии, проходившем 17.06.2020, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, в которых изложены доводы о несогласии с мнением, выраженным в отзыве патентообладателя.

К дополнительным материалам приложена копия сертификата качества № 150309 от 25.05.2017 (далее – [12]).

От патентообладателя в корреспонденции от 25.06.2020 поступили дополнительные материалы, содержащие доводы, которые по существу повторяют доводы отзыва.

На заседании коллегии, проходившем 29.06.2020, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие пояснения в отношении признака независимого пункта оспариваемой полезной модели «основным легирующим элементом является железо» и доводы, подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, доступность сведений из документов [2]-[4] ранее даты приоритета оспариваемой полезной модели.

К дополнительным материалам приложены следующие источники информации (копии):

- система обозначений «International Alloy Designations and Chemical Composition Limits for Wrought Aluminum and Wrought Aluminum Alloys», 2015 г., стр. i, 28, 29 (далее – [13]);

- сведения из сети Интернет, найденные с использованием электронного архива WayBackMachine и представляющие собой распечатки страниц с сайта <http://aluminium.matter.org>, дата выкладки 05.05.2014 (далее – [14]);

- ГОСТ Р 53777-2010 «Лигатуры алюминиевые. Технические условия», Стандартинформ, введен в действие 25.03.2010 (далее – [15]);

- нотариально заверенный протокол осмотра письменных доказательств, размещенных в сети Интернет, от 25.06.2020 с приложениями распечаток страниц из сети Интернет (далее – [16]);

- сведения из сети Интернет, найденные с использованием электронного архива WayBackMachine и представляющие собой распечатку страниц с сайта www.ruscable.ru, дата выкладки 06.04.2016 (далее – [17]);

- ГОСТ [7];

- презентация [4] в виде распечатки из сети Интернет (далее – [18]);

На заседании коллегии, проходившем 09.07.2020, от лица, подавшего возражение, поступили дополнительные материалы, содержащие пояснения, по существу повторяющие доводы возражения и дополнительных материалов, поступивших ранее.

К дополнительным материалам приложены следующие источники информации (копии):

- распечатки страниц из сети Интернет с сайтов www.americanelements.com, www.etwinternational.ru, <http://insights.globalspec.com> на 8 листах (далее – [19]);

- ГОСТ 4784-97 «Алюминий и сплавы алюминиевые деформируемые. Марки», дата введения 01.07.2000, табл. 5, 6 (далее – [20]).

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 пункту 1 статьи 1406 Кодекса споры, связанные с защитой патентных прав, рассматриваются судом.

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, национальных стандартов Российской Федерации,

государственных стандартов Российской Федерации является дата их официального опубликования, для технических условий, стандартов отрасли, стандартов предприятий, стандартов организаций, стандартов научно-технических инженерных обществ и других общественных объединений, с которыми возможно ознакомление, является документально подтвержденная дата, с которой такое ознакомление стало возможным, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными, 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.

Согласно пункту 35 Требований 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 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.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС в случае представления дополнительных материалов к возражению проверяется, не изменяют ли они мотивы, приведённые в подтверждение наличия оснований для признания патента недействительными полностью или частично. Дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

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

В отношении доводов возражения, касающихся того, что подача патентообладателем (ООО «Камский кабель») заявки на выдачу патента и получение патента являются следствием нарушения патентных прав лица, подавшего возражение, и правил конкуренции, необходимо отметить, что рассмотрение подобных вопросов находится в компетенции органов судебной власти. В частности, пункт 1 статьи 1406 Кодекса прямо указывает на то, что патентные споры, касающиеся авторства или установления патентообладателя, рассматриваются только судом, т.е. не относятся к сфере компетенций Роспатента и подведомственных ему организаций.

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 оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна», приводятся решения, раскрытые в источниках информации [1]-[8].

Анализ указанных источников информации показал, что наиболее

близким аналогом техническому решению по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту является техническое решение, раскрытое в статье [8], характеризующее силовую кабель.

Так, кабель, раскрытый в статье [8], содержит токопроводящую жилу, изоляцию и оболочку из полимерного материала. При этом токопроводящая жила выполнена из алюминиевого сплава (1350) с содержанием алюминия не менее 99 мас.%, содержащим в качестве одного из элементов железо [табл. 1, рис. 1, стр. 10, левая колонка, стр. 11, левая колонка].

Следует отметить, что в статье [8] отсутствует конкретное указание на то, в каком качестве присутствует железо в составе сплава, в виде примеси или в виде легирующего элемента.

Согласно определению легирование – это введение в какой-либо металл другого металла с целью придания ему определенных свойств (см. Кузнецов А.С., «Большой толковый словарь русского языка», Норинт, Санкт-Петербург, 1998 г., стр. 489). Отсюда следует, что легирование железом подразумевает направленное введение этого элемента с целью улучшения физико-химических свойств другого металла или сплава. При этом общеизвестно, что железо также может присутствовать в алюминии и в качестве примеси, т.е. в качестве элемента, который не вводится специально в состав алюминия (см. Куманин В.И., «Толковый металлургический словарь. Основные термины», М., Русский язык, 1989 г., стр. 264) и который, соответственно, либо не имеет положительного влияния на свойства алюминия, либо в ряде случаев может ухудшать свойства алюминия.

Таким образом, отличием кабеля по независимому пункту 1 формулы полезной модели по оспариваемому патенту от технического решения, раскрытого в статье [8], является, по меньшей мере, то, что железо в составе сплава является легирующим элементом (т.е. введенным в состав специально).

В отношении указанного отличительно признака можно отметить следующее.

Нельзя согласиться с доводами, изложенными в возражении, касающимися того, что упомянутый выше отличительный признак не является существенным для достижения указанного заявителем технического результата.

Согласно описанию полезной модели технический результат направлен на получение силового кабеля, в котором токопроводящая жила имеет улучшенную прочность при сохранении пластических свойств.

При этом на стр. 2 описания к оспариваемому патенту 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.

Из вышесказанного следует, что в описании оспариваемого патента приведена причинно-следственная связь между вышеуказанным отличительным признаком, касающимся того, что железо в составе сплава является легирующим элементом, и приведенным в описании техническим результатом, т.е. указанный признак является существенным (см. пункт 35 Требований).

Также необходимо отметить, что лицом, подавшим возражение, не представлено сведений, подтверждающих отсутствие причинно-следственной связи между указанным отличительным признаком и приведенным в описании техническим результатом и принципиальной невозможности его достижения.

Кроме того, косвенное подтверждение положительного влияния добавки железа на свойства алюминия содержится в документе, представленном самим лицом, подавшим возражение, а именно, в презентации [4] (см. стр. 2).

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что техническому решению, охарактеризованному в статье [8], не присущи все

существенные признаки оспариваемой полезной модели, в связи с чем на основании сведений из статьи [8] не может быть сделан вывод о несоответствии оспариваемой полезной модели условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 69 Правил).

В отношении источников информации [1] и [5], приведенных в возражении, следует отметить, что указанные источники информации содержат сведения из сети Интернет и для них отсутствует документальное подтверждение даты помещения этих сведений в электронную среду.

Что касается источников информации [2]-[4] и [6], то в отношении них необходимо отметить следующее.

Как справедливо указано в возражении, данные электронного архива WayBackMachine находятся под контролем нейтральной по отношению к участникам спора некоммерческой организации, основанной в 1996 году в Сан-Франциско Брюстером Кейлом, являющимся признанным профессионалом в сфере архивирования цифровой информации. Сам процесс архивирования носит полностью автоматизированный характер. Таким образом, дополнительного подтверждения достоверности информации, содержащейся в электронном архиве Wayback Machine, не требуется.

Согласно сведениям электронного архива WayBackMachine 30.08.2016 в общем доступе находилась Интернет страница официального сайта Орловского кабельного завода (источник информации [2]), а 30.03.2017 страница с сайта energosmi.ru (источник информации [6]), в связи с чем содержащиеся в данных статьях сведения могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности оспариваемой полезной модели.

Анализ данных источников информации [2] и [6] показал, что в них содержатся сведения лишь об известности кабелей из алюминиевого сплава как таковых. Признаки, касающиеся того, что кабели являются силовыми, а также касающиеся конструкции кабеля и материала выполнения токопроводящей жилы, в указанных документах не раскрыты.

Вместе с тем, согласно доводам возражения на странице источника информации [2] размещены скачиваемые файлы, в частности, руководство [3] и презентация [4].

Тут необходимо отметить, что руководство [3] и презентация [4] представлены с возражением в виде pdf файлов и не содержат библиографических данных, которые позволили бы установить дату, с которой сведения из указанных источников информации стали общедоступными.

При этом, по мнению лица, подавшего возражение, данные источники информации [3] и [4] стали общедоступными с той же самой даты, что и сведения из источника информации [2], и могут быть включены в уровень техники.

В подтверждение своих доводов лицом, подавшим возражение, был представлен протокол осмотра доказательств [16] и презентация [18] в виде распечатки презентации [4] из сети Интернет. При этом, лицо, подавшее возражение, отмечает, что презентация [18] содержит адресную строку страницы сайта, в которой имеются цифры 2016/07, подтверждающие, по мнению лица, подавшего возражение, дату, с которой эта презентация стала общедоступной.

Анализ указанных материалов [3], [4], [16] и [18] показал следующее.

На дату проведения заседания (29.06.2020) коллегией был осуществлен переход по ссылкам, содержащимся на странице источника информации [2].

Однако при переходе по данным ссылкам в среде электронного архива WayBackMachine коллегией была обнаружена иная информация, а именно, руководство [3] в виде pdf файла было зафиксировано электронным архивом от даты 23.11.2018, а презентация [4] в виде такого же pdf файла было зафиксировано от даты 19.06.2018, т.е. позже даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Скриншоты страниц экрана, которые содержат упомянутые сведения, приведены ниже.

В отношении протокола осмотра доказательств [16], который датирован от 25.06.2020 (т.е. позже даты приоритета оспариваемого патента), следует отметить, что согласно пункту 7 данного протокола был осуществлен переход по ссылке «Руководство по эксплуатации (PDF)», содержащейся на странице источника информации [2]. При этом к протоколу [16] приложены скриншоты страниц экрана с изображением pdf файла руководства [3]. Однако указанные скриншоты не содержат какой-либо даты, зафиксированной электронным архивом WayBackMachine или подтверждающей общедоступность сведений из руководства [3] до даты приоритета оспариваемой полезной модели. Таким образом, имеются разночтения в результатах одних и тех же действий, осуществленных коллегией и указанных в протоколе [16], при переходе по ссылке «Руководство по эксплуатации (PDF)» со страницы источника информации [2].

Также согласно сведениям протокола [16] переход по ссылке «Презентация бренда Smart AlloyTM (PDF)» и осмотр презентации [4] не осуществлялся.

В отношении презентации [18], представленной в виде скриншотов страниц экрана с изображением презентации [4], следует отметить, что указанные скриншоты также не содержат какой-либо даты, зафиксированной электронным архивом WayBackMachine или подтверждающей общедоступность сведений из презентации [4] до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Таким образом, содержащиеся в протоколе [16] и презентации [18] данные не позволяют сделать однозначный вывод о том, что сведения, приведенные в руководстве [3] и презентации [4], находились в свободном доступе до даты приоритета оспариваемой полезной модели и могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности оспариваемой полезной модели.

При этом необходимо отметить, что сведения, приведенные в руководстве [3], касаются лишь известности кабеля, содержащего токопроводящую жилу из легированного алюминия. Сведения о том, что указанный кабель легирован железом, в данном руководстве отсутствуют.

В отношении ГОСТа [7] необходимо отметить, что сведения из указанного источника также не могут быть включены в уровень техники для оценки патентоспособности оспариваемой полезной модели, поскольку стали общедоступными после даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Что касается протокола [9], представленного с возражением, то он приведен для сведения и не изменяет сделанного выше вывода.

В отношении источников информации [12]-[14], [17] и [19] необходимо отметить, что в соответствии с пунктом 2.5 Правил ППС они не могут быть приняты к рассмотрению, поскольку они отсутствовали в возражении и не являются общедоступными словарно-справочными изданиями.

Что касается ГОСТов [15] и [20], то в них отсутствуют сведения об известности силового кабеля определенной конструкции с токопроводящей жилой, выполненной из определенного материала.

В отношении заключения [10] и технического обоснования [11] следует отметить, что они приведены патентообладателем для сведения.

Констатируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что возражение не содержит доводы, позволяющие признать полезную модель по оспариваемому патенту несоответствующей условию патентоспособности «новизна» (см. пункт 66 Правил).

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

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 19.03.2020, патент Российской Федерации на полезную модель № 174486 оставить в силе.