

Палата по патентным спорам в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам Роспатента, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение от 31.03.2005 ЗАО "НПФ "НАФТА" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи свидетельства Российской Федерации на полезную модель №27348, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.04.2005, при этом установлено следующее.

Свидетельство Российской Федерации №27348 на полезную модель "Индукционный обогреватель" выдан по заявке №2001126768/22 с приоритетом от 04.10.2001 на имя Лимонова М.В., Васильева Е.Н., Желудкова В.А. (далее – патентообладатель) со следующей формулой полезной модели:

- "1. Индукционный обогреватель, включающий катушки и их электроизоляцию, выполненные в виде архимедовой спирали из электропроводного с внешней изоляцией материала, отличающийся тем, что катушки установлены между двумя магнитопроводящими листами в один или два слоя.
2. Индукционный обогреватель по п.1, отличающийся тем, что катушки установлены с возможностью подключения к генератору или частотному преобразователю.
3. Индукционный обогреватель по п.1, отличающийся тем, что внутренний конец архимедовой спирали одной катушки соединен с наружным концом второй катушки.
4. Индукционный обогреватель по п.1, отличающийся тем, что магнитопроводящие листы закреплены между собой соединительными элементами из немагнитных материалов, в частности из алюминиевых сплавов или титана".

Против выдачи данного свидетельства на полезную модель в соответствии со статьей 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 № 3517-1 (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесёнными Федеральным законом "О

внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" № 22 – ФЗ от 07.02.2003, вступившего в силу 11.03.2003 (далее – Федеральный закон), в Палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное тем, что полезная модель по оспариваемому свидетельству не соответствует условию патентоспособности "новизна".

В возражении отмечено, что полезная модель по оспариваемому свидетельству не соответствует условию охраноспособности "новизна" по трем основаниям.

Первым основанием, по мнению лица, подавшего возражение, является следующее.

В описании к полезной модели по оспариваемому свидетельству в качестве прототипа приведен индукционный обогреватель по патенту Российской Федерации №2098928, при этом отмечается, что по отношению к прототипу полезная модель по оспариваемому свидетельству имеет отличительный признак – катушки установлены между двумя магнитопроводящими листами в один или два слоя. Однако, по мнению лица, подавшего возражение, такое отличие уже известно из патента Российской Федерации №2098928, из чего следует, что полезная модель по оспариваемому свидетельству не соответствует условию охраноспособности "новизна".

В качестве второго основания в возражении указано следующее.

С 1996 года ЗАО "НПФ "НАФТА" ведет разработку низкочастотных индукционных нагревателей.

На серийное изготовление и применение низкочастотных индукционных нагревателей ЗАО "НПФ "НАФТА" раньше, чем была подана заявка на полезную модель, было получено разрешение от всех контролирующих организаций.

Низкочастотные индукционные нагреватели марки ПИЭН-4 (см. Техническое описание низкочастотных индукционных нагревателей) ЗАО "НПФ "НАФТА" серийно изготавливаются согласно сборочному чертежу ПМ 044-521.000 СБ (дата выпуска чертежа 01.03.2000 г.). В своей конструкции они содержат все

существенные признаки, указанные в полезной модели по оспариваемому свидетельству.

Тот факт, что нагреватели марки ПИЭН-4 по конструкции соответствуют признакам полезной модели по оспариваемому свидетельству, подтверждают и ее авторы в письме Генеральному директору НПФ "НАФТА", в котором они делают предупреждение о якобы имеющем место нарушении их исключительных прав.

Выпускаемые ЗАО "НПФ "НАФТА" низкочастотные индукционные нагреватели типа ПИЭН открыто начали использоваться в нефтегазодобывающих предприятиях России еще с 1997 года, например, для обогрева верхних кабин подъемных агрегатов в ОАО "Сургутнефтегаз".

Третьим основанием, по мнению лица, подавшего возражение, являются сведения о нагревателе ПИЭН-4, которые были опубликованы в отечественных печатных изданиях раньше подачи заявки на полезную модель, по которой было выдано оспариваемое свидетельство. За 19 месяцев до подачи упомянутой заявки сведения о плоском индукционном низкочастотном нагревателе типа ПИЭН-4 были опубликованы в книге "Прикамье XXI век. Новые технологии", изданной Агентством информации и рекламы "Стиль-МГ", г. Пермь, 2000, (подписано в печать 02.03.2000), с. 122. 304.

В подтверждение вышеприведенных доводов в возражении приведены копии следующих материалов:

- описание к свидетельству Российской Федерации на полезную модель №27348 [1];
- приложение №1 к патенту на полезную модель №27348 и письмо Федерального института промышленной собственности от 10.12.2004 [2];
- описание к патенту Российской Федерации №2098928 [3];
- Техническое описание низкочастотных индукционных нагревателей, выпускаемых ЗАО "НПФ "НАФТА" [4];
- письмо Генеральному директору НПФ "НАФТА" [5];

- рецензия ОАО "Сургутнефтегаз" на плоский индукционный низкочастотный электрический нагреватель ПИЭН [6];

- титульный лист и страницы 122, 304 книги "Прикамье XXI век. Новые технологии", г. Пермь, "Стиль-МГ", 02.03.2000 [7].

Дополнительно лицом, подавшим возражение, были представлены копии следующих документов:

- договор №843 от 20.11.1998 с приложениями №1 и №2 [8];
- накладные на отпуск материалов на сторону №01 от 15.01.1999 и №02 от 01.02.1999 [9];

- квитанция в приеме груза [10];
- письмо зам. начальника УМТОП ОАО "СУРГУТНЕФТЕГАЗ" от 12.10.2005 [11];

- договор № Д73/Н/53/1 от 11.07.2000 с приложением №1 [12];
- счет №98 от 11.08.2000 [13];
- платежное поручение №145 от 29.08.2000 [14];
- платежное поручение №162 от 05.09.2000 [15];
- платежное поручение №251 от 18.09.2000 [16];
- письмо Генерального директора ООО "Пермнефтегазстрой" от 15.09.2005 [17];

- свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц [18];

- решение единственного участника ООО "ЛУКойл-Пермнефтегазстрой" от 17.09.2004 [19];

- договор № Д/Н – 3990 от 21.03.2001 с приложением №1 [20];
- протокол разногласий к договору № Д/Н – 3990 от 21.03.2001 [21];
- кредитовое азизо 005 – 235630 от 20.04.2001 [22];
- кредитовое азизо 005 – 257331 от 28.04.2001 [23];
- счет-фактура 00030 от 24.04.2001 [24];
- доверенность № 348 от 24.04.2001 [25];

- письмо Генерального директора ОАО "Пермский завод смазок и СОЖ" от 16.09.2005 [26];
 - договор № Д1/Н/01-032 от 09.01.2001 с приложением №1 [27];
 - доверенность №307 от 16.02.2001 [28];
 - счет-фактура №1 от 12.01.2001 [29];
 - счет-фактура №4 от 16.01.2001 [30];
 - счет-фактура №5 от 25.01.2001 [31];
 - счет-фактура №11 от 16.02.2001 [32];
 - письмо Генерального директора ООО "РСП "АЛЕКСИЙ" от 19.09.2005 [33];
 - сертификат пожарной безопасности №CCSPB.RU. УП001.Н00215 от 06.09.2001 на "Нагреватель плоский индукционный низкочастотный электрический ПИЭН, ТУ 3442-001-26619895-98" [34];
 - Технические условия. ТУ 3442-001-26619895-98 "Плоский индукционный низкочастотный электрический нагреватель ПИЭН", введены 15.12.1999, зарегистрированы в Центре сертификации СТВ 21.05.2001 [35];
 - чертеж ПМ 044-521.000 СБ [36];
 - гигиеническое заключение на продукцию, товар №59.55.ГТ.515.П.01338 от 27.05.1999, продукция "Плоский индукционный низкочастотный электрический нагреватель ПИЭН" [37];
 - Плоский индукционный низкочастотный электрический нагреватель ПИЭН. Техническое описание и инструкция по эксплуатации ПМ 044-521.00 ТО [38];
 - спецификация и комплект чертежей электронагревателя ПИЭН-4 ПМ 044-521.000 [39];
 - паспорт "Плоский индукционный низкочастотный электрический нагреватель серии ПИЭН-4 [40];
 - письмо Генерального директора ЗАО "НПФ "НАФТА" от 27.09.2006 [41];
 - исковое заявление в народный суд Ленинского района г. Перми о защите исключительного права на использование полезной модели "Индукционный обогреватель" от 23.10.2003 г. [42];

- определение суда Ленинского района г. Перми от 14.04.2005 [43];
- письмо С.С Рочева Генеральному директору ЗАО "НПФ "НАФТА" от 18.07.2005 [44];
- документы, относящиеся к С.С.Рочеву [45];
- заключение судебной патентно-технической экспертизы на предмет установления обстоятельств использования полезной модели по свидетельству №27348 и изобретения по патенту №2098928 [46].

В отзыве патентообладателя от 23.09.2005 отмечено, что содержание понятия "стенка стального изделия", включенного в формулу изобретения по патенту [3] в качестве указания на назначение нагревателя, не содержит отличительные признаки полезной модели по оспариваемому свидетельству, характеризующиеся понятиями "лист", "магнитопроводящий (в части, стальной) лист", "наличие двух магнитопроводящих листов", "расположение катушек между двумя магнитопроводящими листами". Эти признаки, следовательно, являются новыми относительно известного технического решения по патенту [3]. Кроме того, рассматриваемая полезная модель и изобретение по патенту [3] решают разные задачи, и решение этих задач обусловлено разными техническими результатами. При этом причинно-следственная связь признаков формулы полезной модели с соответствующим техническим результатом для специалиста не вызывает сомнений: наличие двух магнитопроводящих листов, находящихся на максимально близком расстоянии от плоских катушек параллельно плоскостям этих катушек и по разные стороны от них, как раз и создают искомые собственные плоские теплоизлучающие поверхности нагревателя, делающие его автономным от объемных металлических изделий.

В отзыве относительно открытого использования индукционного обогревателя патентообладателем отмечено следующее.

Документы, на которые ссылается возражающая сторона, не подтверждают того, что до даты приоритета полезной модели открыто использовались на территории Российской Федерации индукционные обогреватели, содержащие все

признаки независимого пункта формулы полезной модели. В данных документах имеется только указание на марку нагревателя (ПИЭН-4) и его функциональное назначение, а признаки, характеризующие его сущность, не раскрыты в достаточной степени. Так, в техническом описании [4] (пункт 2.3) и техническом описании и инструкции по эксплуатации [38] (пункт 2) в отношении ПИЭН-4 указано, что "нагреватели типов ПИЭН-4 представляют собой стальные пластины, между которыми находится индукционное полотно". Этих признаков недостаточно для утверждения о том, что сущность полезной модели раскрыта в указанных документах, так как эта техническая сущность характеризуется другими существенными признаками, связанными с конкретным выполнением индукционного полотна, а именно, выполнением катушек в виде архимедовой спирали.

По мнению патентообладателя, признаки, составляющие содержание независимого пункта формулы полезной модели, не содержатся в технических условиях [35], чертеже [36] и других документах [34] и [37]. В так называемой рецензии [6], а также письме [5] правообладателей (авторов) полезной модели также не раскрыты существенные признаки полезной модели по оспариваемому свидетельству.

Кроме того, по мнению патентообладателя, представленные документы, которые не зарегистрированы надлежащим образом в соответствующих инстанциях, не могут быть объективным основанием для заключения об открытом использовании полезной модели.

Относительно публикации в книге [7] об индукционном нагревателе ПИЭН-4 в отзыве отмечено, что в данном источнике информации приведены следующие сведения: "работают на принципе прогрева металла вихревыми токами переменного магнитного поля промышленной частоты"; "в конструкции используются индукционные плоские катушки, залитые в стеклопластик и соединенные по определенной схеме"; "сами катушки не являются активными нагревателями...". Других признаков в указанной публикации, входящих в формулу полезной модели,

не содержится, следовательно, данная публикация не может быть принята в расчет для установления соответствия полезной модели условию охранных способностей "новизна".

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия Палаты по патентным спорам установила следующее.

В соответствии со статьей 4 Федерального закона, при проверке соответствия полезных моделей, содержащихся в заявках, поданных до даты вступления в силу настоящего Федерального закона, условиям патентоспособности применяются условия патентоспособности, установленные законодательством, действовавшим на дату подачи заявки.

С учетом даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству правовая база для оценки охранных способностей охраняемой полезной модели включает упомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу свидетельства на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 17.04.1998 № 83, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 22.09.1998 № 1613, с изменениями от 08.07.1999 и 13.11.2000 (далее – Правила ПМ).

Согласно пункту 1 статьи 5 Закона полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 16.9 Правил ПМ охраняемая полезная модель считается соответствующей условию "новизны", 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.

Согласно пункту 18.3. Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, в частности, является:

- для опубликованных описаний к охранным документам - указанная на них дата опубликования;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
- для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС при рассмотрении возражения против выдачи свидетельства на полезную модель коллегия Палаты по патентным спорам вправе предложить патентообладателю внести изменения в формулу полезной модели, если без внесения указанных изменений оспариваемый патент, должен быть признан недействительным полностью, а при их внесении – может быть признан недействительным частично.

Полезной модели по оспариваемому свидетельству предоставлена охрана в объеме формулы полезной модели, представленной выше.

Из описания к патенту [3] известен индукционный нагреватель для прогрева стенок стальных изделий, включающий катушки и их электроизоляцию, при этом каждая катушка выполнена в виде однослойной архимедовой спирали из электропроводного с внешней изоляцией материала. Катушки размещены в одной плоскости, соединены между собой и скреплены электроизоляционным материалом в однослойную сплошную ленту, которая в поперечном сечении выполнена в виде прямолинейной пластины. В качестве электроизоляционного материала для скрепления катушек используют стеклопластик.

Отличия индукционного обогревателя по оспариваемому свидетельству от известного из описания к патенту [3] состоят в том, что катушки установлены между двумя магнитопроводящими листами в один или два слоя.

Таким образом, известному из уровня техники средству не присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству существенные признаки, следовательно, вывод, приведенный в возражении о том, что содержащиеся в описании к патенту [3] сведения являются основанием для признания полезной модели по оспариваемому свидетельству не соответствующей условию "новизны", неправомерен.

Из книги [7] известен индукционный обогреватель (ПИЭН-4), включающий плоские индукционные катушки, залитые в стеклопластик и соединенные по определенной схеме. При этом на фотографии нагреватель ПИЭН-4 представлен в виде двух параллельно соединенных прямоугольных плит. Однако в книге [7] отсутствуют сведения о таких признаках полезной модели, как – "катушки ... выполнены в виде архimedовой спирали из электропроводного с внешней изоляцией материала..." "...катушки установлены между двумя магнитопроводящими листами в один или два слоя".

Таким образом, сведения, содержащиеся в книге [7], не могут служить основанием для признания полезной модели по оспариваемому свидетельству не соответствующей условию охраноспособности "новизна".

Из договоров [8], [12], [20], [27], счетов, платежных поручений, кредитных авизо и товарных накладных, а также писем организаций, которые выступали в качестве покупателей, следует, что индукционный нагреватель типа ПИЭН-4, различной мощности, том числе мощностью 0,4, 0,8 и 2,4 кВт, был введен в хозяйственный оборот до даты приоритета полезной модели по оспариваемому свидетельству. В связи с вводом в хозяйственный оборот индукционного обогревателя ПИЭН-4 сведения о его конструктивном выполнении стали известны в результате его использования. Сведения, содержащиеся в техническом описании [4], технических условиях [35], техническом описании и инструкции по эксплуатации [38] и чертежах на электронагреватель ПМ 044-521.00, в частности, на чертеже ПМ 044-521.100, утвержденного 05.03.1999 года, и ПМ 044-521.120 СБ, могут быть приняты во внимание, как сведения, отражающие реальную конструкцию индукционного

нагревателя ПИЭН-4, то есть как сведения, которые стали известны в результате его использования. Индукционный обогреватель ПИЭН-4 является плоским индукционным обогревателем, как индукционный обогреватель по оспариваемому свидетельству, и служит для обогрева помещений, приборных будок и других технических помещений. Индукционный обогреватель ПИЭН-4 включает в себя два стальных (магнитопроводящих) листа с индукционным полотном между ними, при этом индукционное полотно содержит плоские катушки, установленные в один слой, и электроизоляцию. Катушки выполнены в виде архимедовой спирали из электропроводного с внешней изоляцией материала.

Приведенное выше описание конструкции индукционного обогревателя ПИЭН-4 подтверждается Заключением судебной патентно-технической экспертизы от 18.07.2005, проведенной на основании определения Ленинского районного суда г. Перми от 14.04.2005 по делу 2-92/05.

Сравнительный анализ совокупностей признаков индукционного обогревателя по оспариваемому свидетельству и индукционного нагревателя ПИЭН-4 показывает, что индукционному нагревателю ПИЭН-4 присущи признаки, приведенные в независимом пункте формулы полезной модели по оспариваемому свидетельству за исключением одного из понятий альтернативного признака, характеризующего другой возможный вариант установки катушек между двумя магнитопроводящими листами, а именно, в "...два слоя".

Таким образом, полезная модель по оспариваемому свидетельству при варианте расположения катушек в один слой между магнитопроводящими листами не соответствует условию охраноспособности "новизна".

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 28.09.2006 в соответствии с пунктом 4.9 Правил ППС патентообладателю было предложено внести изменения в формулу полезной модели, исключив из ее совокупности совокупность признаков варианта не соответствующего условию охраноспособности.

В письме, поступившем в федеральный орган исполнительной власти 08.12.2006, патентообладатель не представил по предложению коллегии Палаты по патентным спорам уточненной формулы полезной, а высказал просьбу об отказе в удовлетворении возражения. При этом в упомянутом письме указывается на то, что из представленных документов не следует известность признака "катушки установлены между двумя магнитопроводящими листами в один слой".

На заседании коллегии Палаты по патентным спорам 21.12.2006 не были установлены основания для отказа в удовлетворении возражения ЗАО "НПФ "НАФТА".

Что касается доводов патентообладателя о неизвестности указанного выше признака из представленных документов, то необходимо отметить следующее.

Согласно сведениям, приведенным в техническом описании [4], в продукции ЗАО "НПФ "НАФТА, в состав которой входит и индукционный нагреватель ПИЭН-4, используется изобретение по патенту [3], из описания к которому известно, что индукционное полотно (индукционный нагреватель) имеет однослойные катушки, выполненные в виде архимедовой спирали. Кроме того, упомянутые признаки также следуют из чертежей ПМ 044-521.100 СБ, утвержденного 05.03.1999 года, и ПМ 044-521.120 СБ комплекта [39].

Доводы патентообладателя, приведенные в обращении от 26.12.2006, сводятся к следующему.

В обращении указывается на неправомерность принятия на заседании коллегии Палаты по патентным спорам 21.12.2006 решения о прекращении действия оспариваемого свидетельства, действие которого было прекращено 04.10.2006 по причине истечения срока его действия. Кроме того, в обращении указывается на то, что в соответствии с пунктом 2.8 Правил ППС не принимаются к рассмотрению возражения, относящиеся к выдаче патента, действие которого прекращено.

Как установлено, действие свидетельства Российской Федерации на полезную модель №27348 прекращено с 05.10.2005 в связи с неуплатой в установленный срок

пошлины за поддержания свидетельства (дата публикации данных сведений 10.12.2006). Возражение ЗАО "НПФ "НАФТА" против действия свидетельства на полезную модель №27348 поступило в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 05.04.2005, то есть в период действия оспариваемого свидетельства. В связи с этим Палата по патентным спорам на момент подачи возражения не имела оснований для непринятия его к рассмотрению.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

удовлетворить возражение от 31.03.2005, свидетельство Российской Федерации на полезную модель №27348 признать недействительным полностью.