

Коллегия палаты по патентным спорам на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации в соответствии с Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение против выдачи патента Российской Федерации на изобретение № 2115859, поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 08.06.2007 от ЗАО "Инженерный центр "Электролуч" (далее – лицо, подавшее возражение), при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 2115859 на изобретение "Универсальный светосигнальный огонь" выдан по заявке № 97101771/09 с приоритетом от 29.01.1997 на имя Зайцева В.Д., Щедрина А.В., Бибаева Е.Ю., Тархова Ю.К. (далее – патентообладатель) со следующей формулой изобретения:

«Универсальный светосигнальный огонь, содержащий корпус с горловиной, основание, комбинируемую светооптическую систему, включающую в себя панель с пружинным зажимом и сменные элементы: кронштейн, линзу, стеклоколпак, светофильтр, отражатель и источник света, отличающийся тем, что комбинируемая светооптическая система снабжена несущим кольцом, имеющим посадочные элементы для установки юстировочного приспособления и шарнирно соединенным с корпусом, внутри которого размещен трансформатор, изолируемый от влаги сверху выпуклым экраном, перекрывающим горловину корпуса, содержащим уплотнение проводов и обеспечивающим сток конденсата к сквозным отверстиям в горловине, а днище корпуса с внешней стороны имеет соосные корпусу колцевые сегменты с канавкой в их внешней боковой поверхности и

конической проточкой внутри, служащей поверхностью сопряжения с основанием, закрепляемым на корпусе винтами, ввернутыми в глухие отверстия в теле кольцевых сегментов, а кронштейн, предназначенный для монтажа линзы или отражателя, представляет собой уголок с прорезью, соответствующей форме посадочного выступа линзы или выходного отверстия отражателя, причем отражатель снабжен отверстием и выполнен с возможностью размещения источника света через данное отверстие в его полости, а светофильтр закреплен в плоскости выходного отверстия отражателя проволочным пружинным зажимом.»

В палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 29 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-И (далее – Закон) с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в Патентный закон РФ" от 07.02.2003 №22-ФЗ (далее – Федеральный закон), поступило возражение против выдачи указанного патента № 2115859 по основанию, предусмотренному подпунктом 1 пункта 1 статьи 29 Закона.

В возражении указано, что оспариваемое изобретение не соответствует условиям патентоспособности "новизна" и "изобретательский уровень", поскольку до даты его приоритета существовал и выпускался в промышленных масштабах светосигнальный линзовый огонь, которому присущи все признаки формулы изобретения по патенту Российской Федерации № 2115859.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- копия сборочного чертежа ОЛ-3 (АМЕР.676642.035) на 2 л. (далее – [1]);
- копия акта предварительных испытаний опытного образца комплекса светосигнального "Маркер-М" на 8 л. (далее – [2]);

- копия спецификации на опытный образец комплекса, поставляемого на специальные летные испытания, на 5 л. (далее – [3]);
- копии сопроводительных писем № 3/96 от 11.03.1996 и № 4/96 от 12.04.1996 к документации на огонь линзовый ОЛ-3 и комплекс "Маркер-М", подписанных директором ТОО "Аэросвет" В.Д. Зайцевым и адресованных сотрудникам ИЦ АО "Электролуч", на 2 л. (далее – [4]);
- копия решения по акту предварительных испытаний опытного образца комплекса светосигнального "Маркер-М" на 1 л. (далее – [5]);
- копия акта материально-технической приемки опытного образца огня линзового ОЛ-3 АМЕР.676642.035 ТУ на 1 л. (далее – [6]).

Копии материалов возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве, представленном на заседании коллегии 15.02.2008, отметил, что изложенное в возражении мнение о несоответствии оспариваемого изобретения условиям патентоспособности неправомерно и необоснованно. Так патентообладатель указывает, что в возражении отсутствуют документально подтвержденные сведения, свидетельствующие о возможности ознакомления любого лица до даты приоритета оспариваемого патента с источником информации [1]. При этом в отзыве на возражение отмечено, что на чертеже [1] отсутствуют реквизиты, удостоверяющие факт изготовления по ним продукции до даты приоритета оспариваемого патента. Кроме того, по мнению патентообладателя, документы, приведенные в возражении, не содержат всех существенных признаков оспариваемого изобретения.

На заседании коллегии 15.02.2008 патентообладателем также были представлены и приобщены к протоколу копии следующих документов:

- извещение АМЕР 1-98 с датой выпуска 20.01.1998 на 5 л. (далее – [7]);
- соглашение о совместной деятельности по внедрению

электроосветительного комплекса "Маркер-М" на 3 л. (далее – [8]);

– решение, утвержденное в октябре 1998г. командиром в/ч 25966 и генеральным директором ЗАО "ИЦ Электролуч", на 1 л. (далее – [9]);

– решение, утвержденное в октябре – ноябре 1994г. командиром в/ч 25966-Б, директором ИЦ АО "Электролуч" и директором ТОО "Аэросвет", на 5 л. (далее – [10]).

На заседании коллегии 15.02.2008 по просьбе лица, подавшего возражение, к протоколу были приобщены материалы на 114 л. (далее – [11]), по его мнению, включающие в себя документы, подтверждающие факт известности оспариваемого изобретения в результате его использования до даты приоритета. Однако данные документы были приведены в несистематизированном виде, а лицом, подавшим возражение, не был представлен анализ влияния каждого из указанных документов на мнение об известности оспариваемого изобретения до даты его приоритета.

Заседание коллегии 15.02.2008 было перенесено по ходатайству лица, подавшего возражение, которое было мотивировано необходимостью дополнительного предоставления паспорта изделия, ТУ изделия и платежных документов по договорам поставки и купли-продажи.

Заседание коллегии было продолжено 25.03.2008, при этом лицом, подавшим возражение, был представлен анализ отзыва патентообладателя, в котором отмечено, что сведения об оспариваемом техническом решении стали общедоступными до даты приоритета патента РФ № 2115859 в результате передачи от изготовителя третьим лицам соответствующих изделий и конструкторской документации. В подтверждение данного мнения к представленному анализу отзыва патентообладателя приложены копии следующих документов:

– договор № 805/39 от 20.06.1995 на поставку продукции между в/ч 25966-Б и ИЦ АО "Электролуч" на 3 л. (далее – [12]);

- согласительный протокол № 1 к договору № 805/39 от 20.06.1995 на 1 л. (далее – [13]);
- согласительный протокол № 2 к договору № 805/39 от 20.06.1995 на 1 л. (далее – [14]);
- соглашение № 805/68 от 07.12.1995 о дополнительной поставке продукции к договору № 805/39 на 1 л. (далее – [15]);
- соглашение № 805/50 от 07.09.1995 о дополнительной поставке продукции к договору № 805/39 на 2 л. (далее – [16]);
- извещение № 131-95 от 14.12.1995 о предъявлении изделий на ПСИ по договору № 805/39 на 1 л. (далее – [17]);
- протокол № 130-95 от 14.12.1995 предъявительских и приемо-сдаточных испытаний огней линзовых "ОЛ-3" АМЕР.676642.035 ТУ на 5 л. (далее – [18]);
- извещение № 130-95 от 14.12.1995 о предъявлении изделий на ПСИ по договору № 805/39 на 1 л. (далее – [19]);
- протокол № 129-95 от 14.12.1995 предъявительских и приемо-сдаточных испытаний огней линзовых "ОЛ-3" АМЕР.676642.035 ТУ на 5 л. (далее – [20]);
- договор № 7-94 от 26.12.1994 между ТОО "Аэросвет" и ИЦ АО "Электролуч" на 3 л. (далее – [21]);
- акт № 1/7-94 приемки-сдачи работы по договору № 7-94 на 1 л. (далее – [22]);
- дополнение № 1 к договору № 7-94 от 26.12.1994 на 1 л. (далее – [23]);
- акт о передаче комплекта РКД литеры "О" на огонь линзовый ОЛ-3 АМЕР.676642.035 от 04.10.1995 на 1 л. (далее – [24]);
- письмо № 1085 от 09.12.1995 о порядке приемки огней ОЛ-3 комплекса "Маркер-М" от ИЦ АО "Электролуч" к начальнику филиала

- представительства 1326 ПЗ Шурганову И.В. на 1 л. (далее – [25]);
- государственный контракт № 806/10 от 13.05.1996 на 4 л. (далее – [26]);
  - соглашение № 806/13 о дополнительной поставке продукции на 1 л. (далее – [27]);
  - согласительный протокол № 1 к дополнительному соглашению № 806/12 от 13.05.1996 на 1 л. (далее – [28]);
  - соглашение № 806/12 от 13.05.1996 о дополнительной поставке продукции на 1 л. (далее – [29]);
  - договор № 434/15 от 28.01.1994 на поставку продукции между в/ч 25966-Б и ИЦ АО "Электролуч" на 4 л. (далее – [30]);
  - соглашение № 434/116 от 20.06.1994 о дополнительной поставке продукции к договору № 434/15 на 1 л. (далее – [31]);
  - соглашение № 434/145 от 18.11.1994 о дополнительной поставке продукции к договору № 434/15 на 1 л. (далее – [32]);
  - платежные поручения от 30.12.1994 и 02.08.1995 с назначением платежа соответственно – аванс за выполнение работы согласно договора от 01.11.1994 и за комплектующие изделия для комплекса "Маркер" на 1 л. (далее – [33]).

На заседании коллегии 25.03.2008 лицом, подавшим возражение, были представлены и приобщены к протоколу копии также следующих документов:

- паспорт АМЕР.676642.035 ПС на огонь линзовый "ОЛ-3" на 42 л. (далее – [34]);
- технические условия АМЕР.676642.035 ТУ на огни линзовые "ОЛ-3" на 37 л. (далее – [35]);
- справка № 12 от 21.03.2008, выданная военным представительством № 1326 МО РФ, на 1 л. (далее – [36]);

– письмо № 311Б/81 от 17.03.2008 от ОАО "Стандартэлектро" к генеральному директору ЗАО "ИЦ Электролуч" на 1 л. (далее – [37]).

В процессе проведения заседания коллегии 25.03.2008 патентообладателем было представлено и приобщено к протоколу дополнение к отзыву на возражение, в котором отмечается, что техническое средство, охарактеризованное документом [1], не может быть противопоставлено оспариваемому изобретению по следующим обстоятельствам:

1. Авторы оспариваемого изобретения также являются и разработчиками противопоставляемого в возражении изделия по документу [1], что, по мнению патентообладателя, подтверждается всеми документами, представленными при рассмотрении возражения. Таким образом, раскрытие информации документа [1] позже 29.07.1996, т.е. в течении 6 месяцев до даты приоритета 29.01.1997, не может быть признано обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности оспариваемого изобретения.

2. Согласно представленным документам техническое решение, изображенное на чертеже [1] непосредственно относится к военной технике, что согласно государственным стандартам, по мнению патентообладателя, подразумевает защиту информации о данном техническом решении на всех этапах его разработки и постановки на производство. При этом патентообладатель обращает внимание на существование между ним и лицом, подавшим возражение, договора о совместной деятельности, включающего положение о защите информации.

3. Наличие в конструкторской документации литеры "О" не является основанием для признания ее общедоступной, т.к. первой промышленной партией изделия является партия, изготовленная по конструкторской документации литеры "О1". При этом согласно извещению [7] перевод

конструкторской документации противопоставляемого изделия на литеру "О1" был осуществлен позже даты приоритета оспариваемого изобретения.

В подтверждение информации, изложенной в представленном дополнении к отзыву на возражение, патентообладатель приложил копии следующих материалов:

- ГОСТ В 15.210-78 на 8 л. (далее – [38]);
- ГОСТ В 15.301-80 на 5 л. (далее – [39]);
- ГОСТ В 20.57.302-76 на 1 л. (далее – [40]);
- Нормы годности к эксплуатации военных аэродромов НГВА-92. –М.: Военное издательство, 1992 на 5 л. (далее – [41]);
- Авиационные правила. Часть 170: Сертификация оборудования аэродромов и воздушных трасс (АП-170), 1999 на 3 л. (далее – [42]);
- Авиационные правила. Часть 139: Сертификация аэродромов, том II: Сертификационные требования к аэродромам, 1996 на 3 л. (далее – [43]);
- акт приемки опытного образца комплекса светотехнического оборудования аэродромов "Маркер-1М" к проведению государственных наземных испытаний от 02.12.1998 на 3 л. (далее – [44]);
- письмо № 63 от 07.10.2007 от ЗАО ИЦ "Электролуч" к директору ТОО "Аэросвет" на 1 л. (далее – [45]);
- письмо от 26.08.1997 от ЗАО ИЦ "Электролуч" к директору ТОО "Аэросвет" на 1 л. (далее – [46]);

На заседании коллегии 25.03.2008 патентообладателем также были представлены и приобщены к протоколу копии следующих документов:

- Федеральный закон о государственном оборонном заказе на 2 л. (далее – [47]);
- письмо № 40/98 от 01.04.1998 от зам.директора Е.Ю. Бибаева к командиру в/ч 52530 на 1 л. (далее – [48]).

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения, Палата

по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты поступления заявки правовая база для оценки соответствия оспариваемого изобретения условиям патентоспособности включает вышеупомянутый Закон и Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 20.09.1993 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 05.11.1993 №386 (далее – Правила ИЗ).

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона изобретению предоставляется правовая охрана, если оно является новым, имеет изобретательский уровень и промышленно применимо. Изобретение является новым, если оно не известно из уровня техники. Изобретение имеет изобретательский уровень, если оно для специалиста явным образом не следует из уровня техники. Уровень техники включает любые сведения, ставшие общедоступными в мире до даты приоритета изобретения.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 19.5.2 Правил ИЗ изобретение не признается соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения.

В соответствии с подпунктом (1) пункта 19.5.3 Правил ИЗ проверка изобретательского уровня включает:

- определение наиболее близкого аналога;
- выявление признаков, которыми отличается заявленное изобретение от наиболее близкого аналога (отличительных признаков);
- выявление из уровня техники решений, имеющих признаки, совпадающие с отличительными признаками рассматриваемого изобретения.

На основании подпункта (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ изобретение признается соответствующим условию изобретательского уровня, если не

выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не подтверждена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический результат.

Согласно пункту 22.3 Правил ИЗ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено. При этом датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, для сведений о техническом средстве, ставших известными в результате его использования, является документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

В соответствии с пунктом 1 статьи 4 Закона (аналогичное требование изложено в пункте 19.5 Правил ИЗ) не признается обстоятельством, препятствующим признанию патентоспособности изобретения, такое раскрытие информации, относящейся к изобретению, автором, заявителем или любым лицом, получившим от них прямо или косвенно эту информацию, при котором сведения о сущности изобретения стали общедоступными, если заявка на изобретение подана в Патентное ведомство не позднее шести месяцев с даты раскрытия информации. При этом обязанность доказывания данного факта лежит на заявителе.

При анализе доводов лица, подавшего возражение, было установлено, что до даты приоритета оспариваемого изобретения в ТОО "Аэросвет" была разработана конструкторская документация на комплекс светосигнальный "Маркер-М", в состав которого в соответствии со спецификацией [3] входит огонь линзовый ОЛ-3, согласно источнику информации [6], также разработанный ТОО "Аэросвет".

На основании договора [21] и соглашения [8] был изготовлен опытный

образец комплекса "Маркер-М", а также в соответствии с документом [22] опытный образец огня линзового ОЛ-З по сборочному чертежу [1].

После чего согласно документу [24] на основании дополнения [23] к договору [21] ТОО "Аэросвет" передало лицу, подавшему возражение, конструкторскую документацию литеры "О" на огонь линзовый ОЛ-З.

Согласно документам [6], а также [17] - [20] несколько опытных образцов огней линзовых ОЛ-З были переданы лицом, подавшим возражение, в соответствии с решением [10] военному заказчику с проведением соответствующих приемо-сдаточных испытаний.

Согласно документам [2] и [25] на базе лица, подавшего возражение, были проведены предварительные испытания опытных образцов вышеуказанных изделий.

После проведения предварительных испытаний согласно источникам информации [4] ТОО "Аэросвет" передало лицу, подавшему возражение, паспорт [34] на огонь линзовый ОЛ-З и комплект рабочей конструкторской документации литеры "О" на комплекс "Маркер-М".

В результате того, что в приведенных выше документах говориться только о разработке, изготовлении и испытании опытного образца, то они не могут служить основанием для признания чертежа [1] общедоступным до даты приоритета оспариваемого изобретения.

Довод патентообладателя об окончании испытаний и корректировки конструкторской документации (в том числе и чертежа [1]) огней линзовых ОЛ-З и начале их промышленного производства после даты приоритета оспариваемого патента следует признать правомерным. Так в решении [9] отмечено, что комплекс "Маркер-М" серийно выпускается с 1998 г. Кроме того, согласно извещению [7] чертеж [1] был переведен с литеры "О" на литеру "О1" позже даты приоритета оспариваемого патента, а согласно документу [39] после завершения опытно-конструкторских работ разработчик

передает изготавителю комплект конструкторской документации литеры "О1". Таким образом, чертеж [1] не может считаться общедоступным, по крайней мере, до даты выпуска извещения [7].

В отношении документов [12] - [16] и [26] - [33] следует отметить, что в них фигурирует комплекс "Маркер", а в документах [44] и [48] – комплекс "Маркер-1М", а не "Маркер-М". При этом не было представлено каких-либо документов, подтверждающих наличие в составе комплексов "Маркер" и "Маркер-1М" огней линзовых ОЛ-3, изготовленных по чертежу [1]. Что касается документов [35], [36], [37], [45] и [46], то они датированы позже даты приоритета оспариваемого патента. Следовательно, приведенные документы также не подтверждают общеизвестность именно огней линзовых ОЛ-3 до даты приоритета оспариваемого патента.

В отношении довода патентообладателя, подкрепленного документами [38], [39] и [47], о секретности информации об изделии по чертежу [1] на всех этапах разработки и постановки на производство в результате его непосредственного отношения к военной технике следует отметить следующее. На представленных к рассмотрению материалах отсутствуют какие-либо отметки, подтверждающие секретность информации об огнях линзовых ОЛ-3. При этом документы [38] и [39] указывают только на необходимость соблюдения законодательства по охране государственной и военной тайн. Однако следует отметить, что на основании соглашения [8] лицо, подавшее возражение, и ТОО "Аэросвет" обязуются не передавать техническую документацию по настоящему соглашению [8] третьей стороне, при этом соглашение [8] касается в частности выполнения обязательств по договору [21], т.е. в том числе и документации по огням линзовым ОЛ-3. Соглашение [8] подписано 30.12.1994, а его действие распространяется на 5 лет с момента подписания. Таким образом, документация по огням линзовым ОЛ-3 не могла стать общедоступной до даты приоритета оспариваемого

патента без нарушения указанного соглашения [8].

Что касается доводов патентообладателя о допустимости раскрытия информации об оспариваемом изобретении его авторами в течении 6 месяцев до даты его приоритета, то следует отметить следующее. Согласно представленным документа огонь линзовый ОЛ-3 был разработан ТОО "Аэросвет", руководящие должности в котором занимали авторы оспариваемого патента. Кроме того, на чертеже [1] также присутствует подпись одного из авторов. Следовательно, раскрытие информации о конструкции огней линзовых ОЛ-3, разработанных в ТОО "Аэросвет", не может препятствовать патентоспособности оспариваемого изобретения, если заявка на изобретение подана не позднее шести месяцев с даты раскрытия данной информации.

Таким образом, нет оснований утверждать, что до даты приоритета оспариваемого изобретения было известно применение средства, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в формуле оспариваемого изобретения (см. подпункт 3 пункта 19.5.2 и пункт 22.3 Правил ИЗ).

Вышесказанное обуславливает вывод о том, что изобретение по оспариваемому патенту соответствует условию патентоспособности новизна, предусмотренному пунктом 1 статьи 4 Закона.

Что касается доводов лица, подавшего возражение, в отношении не соответствия оспариваемого изобретения условию патентоспособности изобретательский уровень, то на основании положений подпунктов (1) и (2) пункта 19.5.3 Правил ИЗ следует отметить, что по условию изобретательский уровень оспариваемому изобретению должно противопоставляться как минимум два технических решения, известных на дату приоритета из уровня техники. Таким образом, лицо, подавшее возражение, не приводит какой-либо информации порочащей изобретательский уровень оспариваемого

изобретения.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:  
**отказать в удовлетворении возражения от 08.06.2007, патент Российской Федерации № 2115859 на изобретение оставить в силе.**