

Коллегия палаты по патентным в соответствии с пунктом 3 статьи 1248 четвёртой части Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008, в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (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, поступившее 28.07.2008, поданное ОАО «Электроаппарат» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на изобретение №2318266, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на изобретение №2318266 «Выключатель автоматический» выдан по заявке №2006140544/09 с приоритетом от 16.11.2006 на имя Открытого акционерного общества «Дивногорский завод низковольтных автоматов» (далее патентообладатель) и действует, со следующей формулой изобретения:

«1. Выключатель автоматический, включающий корпус с крышкой, механизм свободного расцепления с рейкой и рычагом, контактную систему с подвижным и неподвижным контактами и дугогасительными камерами, тепловой и электромагнитный расцепители максимального тока в каждом полюсе, соединенные электрически, и соединение электромагнитного расцепителя, содержащего подпружиненный якорь с регулировочным винтом, с подвижным контактом контактной системы гибким токопроводом, отличающийся тем, что по обе стороны закрепленного на оси вращения подвижного контакта зафиксированы пружины растяжения, оси фиксации которых расположены с возможностью перехода в момент отбрасывания контакта через мертвую точку, располагаемую на оси вращения контакта, механизм свободного расцепления дополнительно содержит скобу, имеющую

зашепление с рычагом механизма свободного расцепления, при этом зацепление рычага со скобой осуществляется через валик, с возможностью его перемещения, подпружиненный якорь с регулировочным винтом закреплен в пазах корпуса выключателя.

2. Выключатель автоматический по п.1, отличающийся тем, что скоба механизма свободного расцепления выполнена с пазом, с возможностью перемещения в ней валика.

3. Выключатель автоматический по п.1, отличающийся тем, что валик механизма свободного расцепления выполнен подпружиненным».

Против выдачи данного патента в палату по патентным спорам в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса было подано возражение, мотивированное несоответствием запатентованного изобретения условию охранных способностей «новизна».

Данный вывод мотивирован тем, что из уровня техники известны ставшие общедоступными сведения о применении в Российской Федерации (РФ) выключателя автоматического типа ВА57-35, то есть технического средства того же назначения, что и оспариваемое изобретение. При этом, по мнению лица, подавшего возражение, выключатели автоматические ВА57-35 содержат все существенные признаки формулы изобретения оспариваемого патента.

В подтверждение приведенных доводов к возражению приложены следующие документ (копии):

- договор поставки №74, от 03.11.2004, далее – [1];
- счет № Ним2/22512, от 15.04.2005, далее – [2];
- товарная накладная Ним2/13043, 20.04.2005, далее – [3];
- счет-фактура № Ним2/12907, от 20.04.2005, далее - [4];
- товарная накладная № Ним2/19177, от 07.06.2005, далее – [5];
- счет-фактура № Ним2/18921, от 07.06.2005, далее – [6];

- паспорт «Выключатели типа ВА57-35» ВИАК.641500.023 ПС, дата выпуска 03.2005, далее – [7];
- Промышленный каталог «Выключатели автоматические серии ВА57», «ИНФОРМЭЛЕКТРО», Москва, 2004 год, стр. 1-20, далее – [8];
- Справочник «Автоматические выключатели общего применения до 630 А», «ИНФОРМЭЛЕКТРО», Москва, 2002 год, том 2, стр. 37-39, 41, далее – [9];
- Номенклатурный каталог «Apparatusы низкого напряжения. Автоматические выключатели», «ИНФОРМЭЛЕКТРО», Москва, 2002 год, стр. 9, 34, 35, 44, далее – [10];
- Номенклатурный каталог 1 – 2004 «Автоматические выключатели ВА61F29, DA29, ВА57, AE2040, A37», далее – [11];
- договор на производство полиграфической продукции, от 12.02.2004, далее – [12];
- Номенклатурный каталог 1 – 2003 «Автоматические выключатели ВА61F29, BH61E29, ВА57, AE2040, A37», далее - [13];
- договор поставки №00107 от 16.12.2003, далее – [14];
- акт приема передачи полиграфической продукции, от 30.03.2004, далее – [15];
- приказ-накладная-пропуск (далее накладная) №C000008456 от 11.11.2004, далее – [16];
- договор поставки №00060 от 08.12.2003, далее – [17];
- протокол разногласий от 24.12.2003 к договору №00060, далее – [18];
- протокол согласования разногласий от 14.01.2004 к договору №00060, далее – [19];
- накладная №C000002978 от 07.06.2004, далее – [20];
- накладная №C000003058 от 09.08.2004, далее – [21];
- накладная №C000003116 от 11.06.2004, далее – [22];
- спецификация №013 от 25.05.2004 на поставку ВА57-39, далее – [23];

- спецификация №013 от 25.05.2004 на поставку ВА57Ф35, далее – [24];
- упаковочный лист С000003058 от 11.06.2004, далее – [25];
- счет-фактура Ф-004258 от 30.10.2004, далее – [26];
- доверенность №775, далее – [27];
- упаковочный лист С000002978 от 11.06.2004, далее – [28];
- письмо от ОАО АЛТТРАНС к ОАО «ДЗНВА», далее – [29];
- счет №0001366 от 25.05.2004, далее [30];
- кредитовое аизо 005-011441, далее - [31];
- договор поставки №00108 от 16.12.2003, далее – [32];
- письмо от ООО Компания «Элтехника» к ОАО «ДЗНВА», далее – [33];
- спецификация № 081от 25.06.2004, далее - [34];
- упаковочный лист С000003637 от 29.06.2004, далее – [35];
- накладная №С000003637 от 29.06.2004, далее – [36];
- Товарно-транспортная накладная №22 от 02.07.2004, далее – [37];
- счет №0001497 от 25.06.2004, далее – [38];
- кредитовое аизо 005-246850, далее – [39];
- договор поставки №00070 от 08.12.2003, далее – [40];
- протокол разногласий к договору поставки №00070, далее – [41]
- протокол согласования разногласий от 28.01.2004 к договору №00070, далее – [42];
 - накладная №С000005752 от 30.08.2004, далее – [43];
 - накладная №С000005755 от 30.08.2004, далее – [44];
 - накладная №С000005753 от 30.08.2004, далее – [45];
 - накладная, далее – [46];
 - заказ на выключатели от 23.07.2004, далее – [47];
 - спецификация №048 от 20.08.2004, далее – [48];
 - фотографии выключателя ВА57-35-340010-20 УХЛ3, 250А, далее – [49];

- Техническое описание и инструкция по эксплуатации ВИАК.641500.022 ТО. Выключатели автоматические типа ВА57Ф35, ВА57-35, далее – [50];
 - заключение специалиста Грачева В.И., далее – [51];
 - заключение эксперта Юридическая фирма «Терновцев и партнеры», далее – [52]
 - фотографии выключателя автоматического ВА57-35-340010-20 УХЛЗ, 250А, далее – [53];
 - письмо ОАО «Электроаппарат» к Терновцеву А.В., далее – [54];
 - Сертификат соответствия №7/596, далее – [55];
 - Диплом №56428 ВОИР, далее - [56];
 - решение Арбитражного суда г. Москвы от 29.05.2008, далее – [57];
 - заключение судебного эксперта Ревинского О.В. и фотографии выключателя КЭАЗ, далее – [58];
 - письмо от ООО ТД «ЭЛЕКТРОАППАРАТ» к ООО «Нимэйд Электрик» от 18.11.2004, далее – [59];
 - спецификация к договору №00107, далее – [60];
 - счет №0004138, от 26.10.2004, далее – [61];
 - кредитовое азизо 005-782294 от 30.02.2004, далее – [62];
 - кредитовое азизо 005-001094, далее – [63];
 - счет-фактура Ф-004598 от 30.10.2004, далее – [64].

Экземпляр данного возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя.

В палату по патентным спорам 08.05.2009 от лица, подавшего возражение поступила корреспонденция, в которой отмечено, что само изделие – выключатель автоматический типа ВА 57-35, является источником информации, который должен быть включен в уровень техники с даты, на которую документально подтверждено открытое использование данного

выключателя. Кроме того, лицо, подавшее возражение, ходатайствует «об ознакомлении членов коллегии» с фотографиями выключателя ВА типа 57Ф35 и с самим выключателем для уяснения его конструкции.

К корреспонденции приложены следующие материалы:

- платежное поручение №310 от 20.04.2005, далее – [65];
 - служебная записка №104 от 19.04.2005, далее – [66];
 - документ от ФГУП Институт промышленного развития ИНФОРМЭЛЕКТРО, далее - [67];
 - запрос от ОАО «Электроаппарат» к ФГУП Институт промышленного развития ИНФОРМЭЛЕКТРО, далее – [68];
 - описание патента на полезную модель РФ №53814, опубл. 27.05.2006, далее – [69];
 - технические условия ТУ16-93 ИГПН.641452.068ТУ, далее – [70];
 - счет-фактура № Ним2/23659 от 13.07.2005, далее – [71];
 - фотографии выключателя автоматического ВА 57Ф35-340010-20УХЛ на 200 А, далее – [72];
 - счет-фактура №2433/001 от 06.09.2001, далее – [73];
 - акт сверки расчетов от 04.06.2002 между АНО ЦСЭ «НИИЭлектроаппарат» и ОАО «ДЗНВА», далее – [74];
 - акт №3 об условленном расхождении в количестве товара, ноябрь 2001 года, далее – [75];
 - письмо от ОАО «ДЗНВА» к АНО ЦСЭ «НИИЭлектроаппарат» от 06.12.2001, далее – [76];
 - фотографии выключателя автоматического ВА 57-35-340010-20УХЛ на 100 А, 2004 год, далее – [77];
 - счет-фактура № Ф-000571 от 28.02.2004, далее – [78];
 - накладная № Ф-000571 от 28.02.2004, далее – [79];
 - акт сверки взаимных расчетов по состоянию на 31.05.2004 между АНО

ЦСЭ «НИИЭлектроаппарат» и ОАО «ДЗНВА», далее – [80];

- фотографии выключателя автоматического ВА 57-35-340010-20УХЛ на 50 А, 2004 год, далее – [81];
- счет-фактура № Ф-000565 от 01.03.2004, далее – [82];
- накладная № Ф-000565 от 01.03.2004, далее – [83];
- заключение специалиста (эксперта-криминалиста), далее – [84].

На заседании коллегии представителем патентообладателя был представлен отзыв по мотивам возражения, в котором отмечено следующее.

Договоры поставки [1], [14], [17], [32], [40] и приложенные к ним материалы, паспорт [7], промышленный каталог [8], справочник [9], номенклатурные каталоги [10], [11], договор на производство полиграфической продукции [12] с актом приема-передачи [15], не содержат описания и чертежей выключателя, рассматриваемого в оспариваемом патенте. Требования к выключателям класса ВА57-35 регламентируются рядом ГОСТов. Однако в соответствии с одним и тем же ГОСТом могут быть произведены изделия, обладающие сходными техническими характеристиками, но отличающиеся друг от друга конструкцией. Что касается технического описания [50], то оно не содержит даты выпуска, в связи с чем не может быть принято к рассмотрению. В отношении решения Арбитражного суда [57], патентообладатель отмечает, что оно не относится к рассматриваемому патенту. Таким образом, представленные в возражении материалы не могут подтвердить известность из уровня техники до даты приоритета сведений о конструкции выключателя по оспариваемому патенту.

Также на заседании коллегии представителями лица, подавшего возражение, дополнительно была представлена интернет распечатка http://www.dznva.ru/contacts.php?c_id=11&p_id=42 с информацией о торговых представителях ОАО «ДЗНВА», далее – [85].

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения, коллегия

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

С учетом даты приоритета изобретения по оспариваемому патенту, правовая база для оценки его охранных способностей включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями от 07.02.2003 (далее Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на изобретение, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №82, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4852 с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ИЗ) и Правила ППС.

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

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.2 Правил ИЗ, проверка новизны изобретения проводится в отношении всей совокупности признаков, содержащихся в независимом пункте формулы изобретения.

В соответствии с подпунктом (4) пункта 19.5.2 Правил ИЗ, изобретение признается известным из уровня техники и не соответствующим условию новизны, если в уровне техники выявлено средство, которому присущи признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной заявителем формуле изобретения, включая характеристику назначения.

Согласно подпункту (1) пункта 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.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 22.3 Правил ИЗ, 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.

Согласно пункту 2.5 Правил ППС дополнительные материалы считаются изменяющими упомянутые мотивы, если в них указано на нарушение иных, чем в возражении, условий охранных способностей изобретения, полезной модели, промышленного образца, товарного знака наименования места происхождения товара, либо приведены отсутствующие в возражении источники информации, кроме общедоступных словарно-справочных изданий.

Изобретению по оспариваемому патенту представлена правовая охрана в объеме признаков вышеприведенной формулы.

В отношении корреспонденции, поступившей в палату по патентным спорам 08.05.2009, необходимо отметить следующее.

Материалы [72], [73], [75], относящиеся к выключателю типа ВА 57Ф35, изменяют мотивы возражения, поскольку в нем упоминался только выключатель автоматический класса ВА 57-35, а именно ВА57-35 -340010-20, в связи с чем материалы [72], [73], [75] не принимаются к рассмотрению.

Анализ остальных материалов возражения показал следующее.

В соответствии с договором [1] ООО «Нимэйд Электрик» обязуется поставить ООО ТД «Электроаппарат» товар, определенный в заявке [59]. При этом ООО «Нимэйд Электрик» был выставлен счет [2] в котором упоминаются выключатели ВА 57-35-340010. Договор [1] и счет [2] корреспондируются через служебную записку [66]. Исполнение договора [1] подтверждается документами [3]-[6] и [65]. Таким образом, документы [1]-[6], [59], [65], [66] в совокупности подтверждают открытое использование выключателя автоматического ВА 57-35-340010. В возражении указано, что закупленный согласно договору [1] выключатель ВА 57-35 изготовлен ОАО «Дивногорский

завод низковольтной аппаратуры» (далее ОАО «ДЗНВА»), в комплект поставки которого входит паспорт [7]. Однако в материалах возражения отсутствуют документы, позволяющие сделать вывод о том, что по договору [1] был продан выключатель, изготовленный именно ОАО «Дивногорским заводом низковольтной аппаратуры», поскольку в соответствии с каталогом [10], выключатели автоматические типа ВА57-35 выпускаются несколькими предприятиями, например, ОАО «Ангарский электромеханический завод», Донецкий энергозавод, ЗАО «Великолукский завод щелочных аккумуляторов» и др. На заседании коллегии представителем лица, подавшего возражение, был представлен источник информации [85] в котором указано, что одним из торговых представителей ОАО «ДЗНВА» является ООО «Нимэйд Электрик». Однако лицом, подавшим возражение, не представлено доказательств, позволяющих сделать вывод, что ООО «Нимэйд Электрик» занимается реализацией изделий, произведенных исключительно ОАО «ДЗНВА». Таким образом, в возражении отсутствуют материалы, позволяющие сделать вывод о том, что в паспорте [7] раскрыта конструкция выключателя автоматического, открытое использование которого подтверждается документами [1]-[6], [59], [65], [66].

В соответствии с договором [14] ОАО «ДЗНВА» обязуется поставить ЗАО «ХимТехМонтаж» автоматические выключатели производства ОАО «ДЗНВА» тип ВА57-35, ВА57-39, ВА57-31, АЕ 2040, ВА 61-29 . К договору приложены: спецификация [60], счета-фактуры [26], [64], накладной [16] и счет [61]. Исполнение договора [14] подтверждено документами [16], [26], [61]-[64]. Таким образом, документы [14], [16], [26], [61]-[64] в совокупности подтверждают открытое использование выключателя автоматического типа ВА57-35.

Согласно договору [17], протоколу разногласий [18] и протоколу согласования разногласий [19] ОАО «ДЗНВА» обязуется поставить

ОАО «Алтранс» автоматические выключатели производства ОАО «ДЗНВА» тип BA57-35, BA57-39, BA57-31, AE 2040, BA 61-29 согласно спецификациям [23], [24] и накладным [20]-[22]. Однако спецификация [24] не принимается к рассмотрению, поскольку относится к выключателям типа BA57Ф35, о поставке которых не упоминается в договоре [17]. Исполнение договора [17] подтверждается документами [20]-[23], [25], [27], [28], [30], [31]. Таким образом, документы [17]-[23], [25], [27], [28], [30], [31] в совокупности подтверждают открытое использование выключателя автоматического типа BA57-35. Что касается копии документа [29], то качество копии не позволяет ознакомиться с содержанием документа, в связи с чем он не принимается во внимание.

В соответствии с договором [32] ОАО «ДЗНВА» обязуется поставить ООО Компания «Элтехника» автоматические выключатели производства ОАО «ДЗНВА» тип BA57-35, BA57-39, BA57-31, AE 2040, BA 61-29 согласно спецификации [34] и накладной [36]. Однако спецификация [34] не принимается к рассмотрению, поскольку относится к выключателям типа BA57Ф35, о поставке которых не упоминается в договоре [32]. Исполнение договора [32] подтверждается документами [35], [36], [38], [39]. Таким образом, документы [32], [33], [35], [36], [38], [39] в совокупности подтверждают открытое использование выключателя автоматического типа BA57-35. При этом накладная [37] не корреспондируется с договором [32].

Согласно договору [40], протоколу разногласий [41] и протоколу согласования разногласий [42] ОАО «ДЗНВА» обязуется поставить ОАО «Чебоксарский электроаппаратный завод» автоматические выключатели производства ОАО «ДЗНВА» тип BA57-35, BA57-39, BA57-31, AE 2040, BA 61-29 согласно спецификации [48], накладным [43]-[46] и заказу [47]. Однако исполнение договора [40] не подтверждено, поскольку к нему не приложен платежный документ.

В отношении заключений [51], [52] и [84] необходимо отметить, что они не могут быть учтены при анализе патентоспособности полезной модели по оспариваемому патенту, поскольку заключения [51], [52] и [84] не являются документами, подписанными лицами, назначенными судом для проведения независимой экспертизы.

Материалы [54]-[56], не относятся документам, используемым при оценке патентоспособности.

Решение суда [57] и заключение [58] не имеют отношения к материалам рассматриваемого дела, поскольку в них содержатся сведения о выключателе автоматическом ВА57-35, изготовителем которого является КЭАЗ ОАО «Электроаппарат».

Счета-фактуры [71], [78], [82] и накладные [79], [83] не принимаются к рассмотрению, поскольку к ним не приложены соответствующие договора и платежные документы.

Материалы [74], [80] и [76], представленные лицом, подавшим возражение, в качестве доказательства факта оплаты товара, не являются платежными документами и не могут подтверждать факт продажи товара.

Поскольку заключение [51] не принимается к рассмотрению по вышеупомянутым причинам, то патентный документ [69], представленный лицом, подавшим возражение, в дополнение к заключению [51] по тем же причинам не принимается к рассмотрению.

Согласно спецификации [60] выключатели типа ВА 57-35, реализованные в соответствии с договором [14] в 2004 году соответствуют техническим условиям [70]. При этом технические условия [70] содержат сведения позволяющие сделать вывод, что упомянутые выключатели автоматические типа ВА 57-35, соответствуют техническому описанию [50]. Также следует отметить, что паспорт [7], содержит ссылку на технические условия [70] и техническое описание [50].

Таким образом, можно сделать вывод, что выключатели автоматические типа ВА57-35, изготовленные ОАО «ДЗНВА», открытое применение которых подтверждено исполнением договора [14], соответствуют техническим условиям [70], техническому описанию [50] и паспорту [7].

Общедоступность каталогов [8]-[10], [13] подтверждается документами [67], [68]. При этом каталог [11] (в подтверждение изготовления которого представлены договор [12] и акт [15]) нельзя считать общедоступным, поскольку лицом, подавшим возражение, не представлены соответствующие документы, свидетельствующие о факте и дате его распространения, в связи с чем он не принимается к рассмотрению.

Анализ оспариваемого патента на соответствие условию «новизна» показал следующее.

Из паспорта [7] известны следующие признаки формулы изобретения оспариваемого патента: «тепловой и электромагнитный расцепители максимального тока».

Из каталога [8] не известны следующие признаки формулы изобретения оспариваемого патента:

- тепловой расцепитель;
- электромагнитный расцепитель, содержащий подпружиненный якорь с регулировочным винтом;
- гибкий токопровод;
- на оси вращения, подвижного контакта зафиксированы пружины растяжения, оси фиксации которых расположены с возможностью перехода в момент отбрасывания контакта через мертвую точку, располагаемую на оси вращения контакта:
- механизм свободного расцепления дополнительно содержит скобу, имеющую зацепление с рычагом механизма свободного расцепления, при этом зацепление рычага со скобой осуществляется через валик;

- подпружиненный якорь с регулировочным винтом закреплен в пазах корпуса выключателя.

Каталоги [9], [10], [13] не содержат сведений о внутреннем устройстве выключателей автоматических, упомянутых в этих каталогах.

В отношении технических условий [70] необходимо отметить, что листы 37, 118, 119, 130, 132, 134-136, 139-142, 151, 152, 168 не принимаются к рассмотрению, поскольку относятся к другим техническим условиям, или качество представленных копий не позволяет определить, к каким техническим условиям они относятся.

Что касается технического описания [50] и технических условий [70], то из них не известны, по крайней мере, следующие признаки следующие признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- выполнение токопровода гибким;
- наличие пружин растяжения, оси фиксации которых расположены с возможностью перехода в момент отбрасывания контакта через мертвую точку, располагаемую на оси вращения контакта;
- закрепление якоря в пазах корпуса.

Таким образом, из материалов: [7]-[10], [13], [50] и [70], не известны следующие признаки формулы изобретения по оспариваемому патенту:

- выполнение токопровода гибким;
- наличие пружин растяжения, оси фиксации которых расположены с возможностью перехода в момент отбрасывания контакта через мертвую точку, располагаемую на оси вращения контакта;
- закрепление якоря в пазах корпуса.

Что касается, представленных на заседании коллегии выключателей автоматических и фотографий [49], [53], [77], [81] то они могут быть использованы только для иллюстрации сведений содержащихся в документах, раскрывающих конструкцию изделия, а не для проведения сопоставительного

анализа с признаками формулы изобретения оспариваемого патента.

Таким образом, приведенный в возражении вывод о несоответствии оспариваемого патента условию охранных способностей «новизна» неправомерен.

В соответствии с изложенным, представленное возражение не содержит оснований для признания патента недействительным.

Учитывая изложенное коллегия палаты по патентным спорам решила:

отказать в удовлетворении возражения от 28.07.2007, патент Российской Федерации на изобретение №2318266 оставить в силе.