

Палата по патентным спорам Роспатента (далее – Палата по патентным спорам) на основании пункта 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее Кодекс) и 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 и зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003 №4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО "Электроаппарат", Россия (далее – лицо, подавшее возражение), поступившее в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности 09.06.2008 против выдачи патента РФ №62687 на промышленный образец, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации №62687 на промышленный образец "Выключатель автоматический" выдан по заявке №2005503722/49 с приоритетом от 21.12.2005 на имя ОАО "Дивногорский завод низковольтных автоматов", Россия (далее – патентообладатель) и действует со следующим перечнем существенных признаков:

"Выключатель автоматический",

характеризующийся:

- наличием корпуса, состоящего из основания и четырех крышек: основной, двух малых (верхней и нижней) и центральной;
- выполнением корпуса вертикально ориентированным, по форме приближенным к параллелепипеду;
- выполнением передней панели основной крышки с уступами вверху и внизу;
- расположением малых крышек в уступах основной крышки;
- наличием на верхней и нижней сторонах передней панели основной крышки пазов;

- выполнением центральной крышки выступающей в виде параллелепипеда, расположенного в средней части панели основной крышки со смещением вправо вниз;
 - наличием органа управления в окне на панели центральной крышки, выполненного в виде передвижной рукоятки с маркировкой фиксированных положений и маркировкой величины тока, расположенными справа;
 - наличием прямоугольной кнопки, расположенной на панели основной крышки слева от центральной крышки;
 - наличием двух пар крепежных отверстий, расположенных внизу и вверху на передней панели центральной крышки;
 - наличием скосов на корпусе;
 - наличием на малых крышках элементов крепления ее к основной крышке;
 - наличием информационной таблички;
 - наличием на верхней и нижней сторонах корпуса по три монтажных полости прямоугольного контура с перегородками между ними;
 - наличием на каждой перегородке продольного паза;
 - наличием четырех опорных площадок по углам панели основания;
- отличающейся:*
- наличием на малых крышках по паре выступов с крепежными элементами, заходящих в пазы на передней панели основной крышки;
 - выполнением центральной крышки горизонтально вытянутой;
 - расположением информационной таблички слева от передвижной рукоятки на панели центральной крышки;
 - расположением кнопки в левом нижнем углу панели основной крышки;
 - наличием трех прямоугольных и двух фигурных изоляционных пластин, присоединенных сзади к основанию заклепками;

- наличием четырех центральных опорных площадок, по две вверху и внизу на панели основания;
- наличием дополнительной задней крышки, крепящейся сзади к основанию;
- наличием пластин, расположенных в полостях и крепящихся к основанию.

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 1 статьи 1398 Кодекса, в Палату по патентным спорам (далее - ППС) подано возражение, мотивированное несоответствием промышленного образца по патенту №62686 условию патентоспособности «новизна», установленного пунктом 1 статьи 6 Патентного закона Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с изменениями и дополнениями, внесенными Федеральным законом № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон) и пунктом 19.5.2 Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №84, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 20.06.2003 №4813 (далее – Правила ПО).

По мнению лица, подавшего возражение, совокупность существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту была известна до даты приоритета заявки № 2005503722/49 вследствие того, что автоматический выключатель ВА57-39, являющийся полностью идентичным объекту оспариваемого патента, открыто применялся, в частности реализовывался в торговой сети и публиковался в каталогах, что в соответствии с абзацем тринадцать пункта 21.3(2) Правил составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на промышленный образец, утвержденных приказом Роспатента от 06.06.2003 № 84, зарегистрированным в Министерстве юстиции РФ 20.06.2003, рег. №4813

(далее – Правила ПО), отмечено в возражении, относится к общедоступным сведениям.

В подтверждение данного мнения к возражению приложены следующие материалы:

- копия договора поставки № 74 от 03 ноября 2004 г., заключенного между ООО ТД «Электроаппарат» и ООО «Нимэйд Электрик» [1];
- копия письма ООО ТД «Электроаппарат» №495-ТД от 18.11.2004 г. [2];
- копия товарной накладной Ним2/27823 от 08 декабря 2004г. [3];
- копия счета-фактуры № Ним2/27011 от 08 декабря 2004г [4];
- копия товарной накладной Ним2/10567 от 01 апреля 2005 г. [5];
- копия счета-фактуры № Ним2/10472 от 01 апреля 2005 г. [6];
- экспертное заключение №0650100393 от 06 мая 2008[7];
- копия паспорта автоматического выключателя ВА57-35 [8];
- копия 9 страниц номенклатурного каталога 1-2003 ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» [9];
- копия 11 страниц номенклатурного каталога 1-2004 ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» [10];
- копия договора на производство полиграфической продукции от 12 февраля 2004 г., заключенного между полиграфическим предприятием ООО «Бона Компани» и ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» [11];
- копия акта приема-передачи полиграфической продукции от 30 марта 2004 г. между полиграфическим предприятием ООО «Бона Компани» и ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» [12].

Подтверждением того, что автоматический выключатель ВА57-39 реализовывался в торговой сети, отмечено в возражении, служат: договор [1] письмо [2] товарные накладные [3], [5] и счета фактуры [4], [6]. По мнению лица, подавшего возражение, автоматический выключатель ВА57-39 изготавливается до даты приоритета заявки №2005503722/49 патентообладателем оспариваемого патента – ОАО "Дивногорский завод низковольтных автоматов", а реализовывался в торговой сети ООО «Нимэйд Электрик».

Далее в возражении отмечено то, что к экспертному заключению [7] приложены фотографии автоматического выключателя ВА57-39, на которых отражены все существенные признаки, указанные в перечне существенных признаков промышленного образца по оспариваемому патенту, а из самого заключения [7] отмечает лицо, подавшее возражение, следует, то, что сведения о выключателе автоматическом ВА57-39, представленном на экспертизу (с которого сделаны фотографии), указаны на заводской табличке, прикрепленной на лицевой стороне выключателя, и полностью соответствуют сведениям в товарной накладной [3] и счете-фактуре [4].

Кроме того, отмечено в возражении, в паспорте [8] указана дата выпуска автоматического выключателя ВА57-39 – сентябрь 2004 г., которая совпадает с датой выпуска автоматического выключателя ВА57-39 указанной на техническом ярлыке, закрепленном на левой стороне автоматического выключателя ВА57-35 и показанном на фото 8 экспертного заключения [8].

Факт публикации автоматического выключателя ВА57-39 в каталогах, по мнению лица, подавшего возражение, подтверждается копией нескольких страниц номенклатурных каталогов [9], [10], копией договора [11] и актом приема-передачи [12].

Учитывая вышеизложенное, лицо, подавшее возражение просит признать патент РФ № 62687 на промышленный образец недействительным полностью.

Проведение заседания коллегии палаты по патентным спорам назначено на 07.11.2008, о чем стороны были уведомлены надлежащим образом в порядке, установленном пунктом 3.1 Правил ППС.

Патентообладатель на заседании коллегии палаты по патентным спорам, состоявшемся 07.11.2008, представил свой отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему.

По мнению патентообладателя представленные номенклатурные каталоги [9], [10] Дивногорского завода содержат изображения автоматического выключателя ВА57-39 только в аксонометрии, т.е. лицевой, верхней и одной из боковых его сторон, при этом часть признаков, отраженных в перечне существенных признаков и на изображении изделия по патенту №62687, отсутствует на упомянутых изображениях.

Таким образом, отмечено в отзыве, представленные каталоги Дивногорского завода [9],[10] не могут привлекаться в качестве источников информации при проверке промышленного образца на соответствие условию патентоспособности «новизна», как не содержащие на изображениях всех признаков, включенных в перечень существенных признаков и отображеных на изображениях изделия по оспариваемому патенту.

В отзыве также отмечено то, что представленный технический паспорт [9] выдан на автоматический выключатель на 500А, в то время как изделие по оспариваемому патенту - автоматический выключатель на 630А, т.е. с другими техническими характеристиками, с другим типоразмером. Изменение технических характеристик, отмечает далее

патентообладатель, может повлечь за собой изменение внешнего вида, например, изменение пропорций корпуса и т.д. В подтверждение данного мнения патентообладателем цитируется п. 2.1.1. ГОСТа Р50030.2-99 «...в пределах одного типоразмера выключателя (типоразмер определяется в амперах и указывает на соответствие наибольшему номиналу тока) ширина выключателя может меняться в зависимости от числа полюсов». Паспорт [8] не содержит штампа приема ОТК, кроме того, не содержит изображения изделия, в связи с чем, по мнению патентообладателя, не может привлекаться для подтверждения идентичности внешнего вида изделия.

Далее, патентообладатель обращает внимание на то, что изделие по оспариваемому патенту отличается маркировкой от изделия, указанного в счетах-фактурах, товарных накладных [3], [5] и представленного на фотографиях, приложенных к заключению [7], а именно: "ВА 57-39-330010-20" и "ВА 57-39-330010-20" соответственно. Выше сказанное, по мнению патентообладателя, свидетельствует о том, что "они не могут быть признаны относящимися к одному изделию или изделию из той же партии".

Подтверждением того, что в указанный в возражении период "Дивногорский завод низковольтных автоматов" не производил поставки в адрес ООО "Нимейд-электрик" автоматических выключателей являются, по мнению патентообладателя письма [13], [14] и договора [15], [16].

В отношении экспертного заключения [7], в отзыве отмечено, что продукция для исследования была представлена спустя три года с момента ее выпуска. Кроме того, по мнению патентообладателя, технический ярлык не может быть признан документом, несущим правовую информацию, тем более доказательного характера, так как на нем отсутствуют какие-либо печати и подписи.

В отзыве также отмечено, что документы [1] - [7], представленные в подтверждение того, что указанный выключатель реализовывался в торговой сети, не содержат изображений реализуемого и поставляемого выключателя и не могут свидетельствовать об идентичном его внешнем виде с выключателем по патенту № 62687. Выпуск данного класса автоматических выключателей регламентируется рядом ГОСТов, содержащих конструктивные, технические и иные требования, которые, не содержат требований к внешнему виду изделия (иначе была бы невозможна защита внешнего вида выключателей, в принципе). На основании сказанного патентообладатель делает вывод о том, что выключатели могут иметь одинаковые технические характеристики, но изготавливаться партиями, имеющими различия во внешнем виде (например, различное расположение шильда, цвет и форма кнопки и т.д.).

С учетом изложенного патентообладатель делает вывод о том, что возражение не содержит достаточно убедительных правовых доводов, позволяющих сделать вывод о несоответствии патента условию патентоспособности «новизна».

Изучив материалы дела, и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам находит доводы, изложенные в возражении, неубедительными.

С учетом даты приоритета промышленного образца по оспариваемому патенту (21.12.2005), правовая база для оценки его охраноспособности включает вышеупомянутые Кодекс, Закон, Правила ПО и Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 29 Закона патент может быть оспорен и признан недействительным полностью или частично в случае несоответствия охраняемого объекта промышленной собственности условиям патентоспособности, установленным настоящим Законом.

В соответствии с пунктом 4 статьи 3 Закона объем правовой охраны, предоставляемой патентом на промышленный образец, определяется совокупностью его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 1 статьи 6 Закона в качестве промышленного образца охраняется художественно-конструкторское решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного производства, **определяющее его внешний вид**. Промышленному образцу предоставляется правовая охрана, если он является новым и оригинальным. Промышленный образец признается новым, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца не известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

Согласно подпункту (1) пункта 19.5.1 Правил ПО, проверка новизны промышленного образца проводится в отношении всей совокупности его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

В соответствии с пунктом 3.3.4.2. Правил ПО в качестве аналога промышленного образца указывается решение изделия сходного внешнего вида и, как правило, того же назначения, известное из сведений, ставших общедоступными до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с подпунктом (2) пункта 19.5.1 Правил ПО, промышленный образец не признается соответствующим условию новизны, если совокупность его существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в предложенном заявителем перечне существенных признаков промышленного образца (включая характеристику

назначения), известна из сведений, ставших общедоступными в мире до даты приоритета промышленного образца.

В соответствии с пунктом 21.3 Правил 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 общедоступные сведения, является:

- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР - указанная на них дата подписания в печать;
- для отечественных печатных изданий и печатных изданий СССР, на которых не указана дата подписания в печать, а также для иных печатных изданий - дата выпуска их в свет, а при отсутствии возможности ее установления - последний день месяца или 31 декабря указанного в издании года, если время выпуска в свет определяется соответственно лишь месяцем или годом;
- для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) - документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение;
- для сведений об изделии, ставшем известным в результате его использования, - документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными;

Промышленному образцу по оспариваемому патенту предоставлена охрана в объеме приведенного выше перечня существенных признаков, отображенных на фотографиях.

Анализ представленных в материалах возражения документов показал следующее.

В отношении договора [1], товарных накладных [3],[5], счетов-фактур [4],[6] и паспорта [8] следует отметить, что они не содержат изображения выключателя, который мог бы реализовываться согласно упомянутым документам.

В отношении представленного патентообладателем экспертного заключения [7] с приложенными фотографиями изделия, сделанными экспертом, необходимо отметить, что данное заключение не может быть учтено при анализе патентоспособности промышленного образца по оспариваемому патенту, поскольку оно не является документом, подписанным лицами, назначенными судом для проведения независимой экспертизы.

Договор [11] и акт - приемки [12] могут свидетельствовать только о том, что была изготовлена по заданию заказчика и передана заказчику полиграфическая продукция, в частности номенклатурные каталоги "ОАО Дивногорский завод низковольтной аппаратуры "Автоматические выключатели 1–2004 ", указанные в акте [12]. Однако задание заказчика на их изготовление (например, макет каталогов), к упомянутым документам не приложено, что не позволяет идентифицировать каталоги [9] и [10] с каталогами, упомянутыми в акте [12]. Кроме, того, представленные в возражении каталоги [9] и [10] не содержат библиографических данных, в связи с чем, так же нельзя сделать вывод о том, что каталоги [9] и [10] относятся к полиграфической продукции, изготовленной и переданной заказчику согласно документам [11], [12].

Далее следует отметить то, что к каталогам [9], [10] не приложены документы, позволяющие судить о дате, с которой сведения из упомянутых каталогов стали общедоступными (о дате, с которой стало возможно и обозрение).

Что касается мнения лица, подавшего возражения, о том, что продукция – "автоматические выключатели", сведения о которой представлены в номенклатурных каталогах предприятия - изготовителя ОАО "Дивногорский завод низковольтной аппаратуры" реализовывалась в торговой сети ООО "Нимэйд Электрик согласно документам [1] -[6], то оно не обосновано.

Действительно в номенклатурных каталогах [9], [10] представлена информация о выпускаемой предприятием-изготовителем ОАО "Дивногорский завод низковольтной аппаратуры" своей продукции – "автоматические выключатели" разных типов, включающих различные серии и модификации, в частности на обложке и на стр. 30, 40, указанных каталогов, представлено фотоизображение автоматического выключателя марки «ВА 57-39», однако данная информация не корреспондирует с документами [1] -[6], поскольку из них не следует (и к ним не приложены документы, свидетельствующие о том), что ООО «Нимэйд Электрик» предлагало к продаже, а ТД «Электроаппарат» покупало продукцию, выпускаемую в соответствии с номенклатурным каталогом предприятия - изготовителя ОАО "Дивногорский завод низковольтной аппаратуры".

Данное обстоятельство не позволяет идентифицировать указанное в документах [1]-[6] изделие, известное в результате его использования до даты приоритета оспариваемого патента, с изделием, представленным в каталогах [9], [10].

Таким образом, в возражении отсутствуют достаточные сведения, подтверждающие известность изделия в результате его открытого использования.

В то же время, сведения из упомянутых каталогов самостоятельно не могут быть включены в уровень техники, поскольку не удовлетворяют условиям общедоступности, предусмотренным пунктом 21.3 Правил ПО.

На основании выше изложенного, документы [1]-[12], не могут быть учтены при анализе «новизны» оспариваемого промышленного образца.

Независимо от сказанного, коллегия палаты по патентным спорам предположив, что лицо, подавшее возражение, может представить соответствующие доказательства общедоступности каталогов [9],[10], или доказательства, позволяющие идентифицировать автоматический выключатель марки «ВА 57-39», указанный в документах [1]-[6], с изделием, внешний вид которого представлен в упомянутых каталогах, сочла возможным проанализировать представленные в каталогах [9],[10] в частности на обложке (в центре) и на стр. 33, 44, фотоизображения автоматического выключателя марки «ВА 57-39» на соответствие промышленного образца по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

Сравнительный анализ существенных признаков, нашедших отражение на изображениях изделия и включенных в перечень существенных признаков оспариваемого промышленного образца с признаками, присущими изделию - автоматический выключатель марки «ВА 57-39», изображение которого представлено в каталогах [9],[10] показал следующее.

Следует согласиться с патентообладателем и констатировать то, что изображения выключателей в каталогах [9], [10] представлены в аксонометрии, в этой связи отсутствуют изображения видов изделия сзади, снизу и с одного из боков, соответственно, отсутствуют и признаки, характеризующие выполнение нижней и задней сторон изделия по оспариваемому патенту, а именно:

- наличие на нижней стороне корпуса по три монтажных полости прямоугольного контура с перегородками между ними;
- наличие на каждой (нижней) перегородке продольного паза;

- наличие трех прямоугольных и двух фигурных изоляционных пластин, присоединенных сзади к основанию заклепками;
- наличие четырех центральных опорных площадок, по две вверху и внизу на панели основания;
- наличие дополнительной задней крышки, крепящейся сзади к основанию;
- наличие пластин, расположенных в полостях и крепящихся к основанию.

Таким образом, проведенное сравнение изображения "автоматического выключателя ВА57-39", представленного в каталогах [9], [10] и изделия "выключатель автоматический" по оспариваемому патенту позволяет сделать вывод о том, что изделие, представленное в каталогах [9], [10] не содержит всей совокупности существенных признаков оспариваемого промышленного образца, нашедших отражение на изображениях изделия и приведенных в перечне существенных признаков промышленного образца.

Следовательно, вывод лица, подавшего возражение, о несоответствии оспариваемого промышленного образца условию охраноспособности «новизна» неправомерен.

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

Учитывая изложенное Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения, поступившего 09.06.2008,
патент Российской Федерации на промышленный образец №62687
оставить в силе.**