

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 ст. 1248 частью четвёртой Гражданского кодекса Российской Федерации, введённой в действие с 01.01.2008 в соответствии с Федеральным законом от 18.12.2006 № 231-ФЗ (далее – ГК РФ), 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 № 4520 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение ОАО «Электроаппарат» (далее – лицо, подавшее возражение), против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель №53815, поступившее в палату по патентным спорам 18.07.2008, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации на полезную модель №53815 "Автоматический выключатель" выдан по заявке №2005139827/22 с приоритетом от 21.12.2005 на имя ОАО «Дивногорский завод низковольтных автоматов» со следующей формулой полезной модели:

«Автоматический выключатель, содержащий корпус с крышкой, механизм свободного расцепления с рейкой, контактную систему с дугогасительными камерами, тепловой и электромагнитный расцепители максимального тока в каждом полюсе, кроме того, тепловой расцепитель электрически соединен с электромагнитным, а электромагнитный расцепитель электрически с подвижным контактом контактной системы гибким токопроводом, отличающийся тем, что содержит два механизма свободного расцепления, соединенных между собой рейкой и управляемых одной общей ручкой, контактную систему в каждом полюсе, разделенную на две параллельные части, каждая из которых имеет свою дугогасительную систему, при этом имеется один тепловой расцепитель для каждого полюса, электромагнитный расцепитель максимального тока имеет токопровод, выполненный в виде плоской шины, соединенной с параллельной частью посредством гибкого соединения».

Против выдачи данного патента в Палату по патентным спорам в соответствии с п. 2 ст. 1398 ГК РФ поступило возражение от 18.07.2008,

мотивированное несоответствием полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности "новизна".

В подтверждение данного мнения к возражению приложены копии следующих материалов:

- Договор поставки №74 от 03.11.2004 на 1 листе в 1 экз. – далее [1];
- Заявка на продукцию от 18.11.2004 на 4 листах в 1 экз. – далее [2];
- Товарная накладная №2/27823 от 08.12.2004 на 1 листах в 1 экз. - далее [3];
- Счет-фактура №Ним 2/27011 от 08.12.2004 на 1 листах в 1 экз. - далее [4];
- Товарная накладная №Ним 2/10567 от 01.04.2005 на 1 листах в 1 экз. - далее [5];
- Счет-фактура №Ним 2/10472 от 01.04.2005 на 1 листах в 1 экз. - далее [6];
- Паспорт на 1 листах в 1 экз. - далее [7];
- Промышленный каталог 07.00.03-04 на 20 листах в 1 экз. - далее [8];
- Номенклатурный каталог 1-2004 на 4 листах в 1 экз. - далее [9];
- Договор на производство полиграфической продукции от 12.02.2004 на 3 листах в 1 экз. – далее [10];
- Номенклатурный каталог 1-2003 на 4 листах в 1 экз. - далее [11];
- Рекламный буклет на 3 листах в 1 экз. - далее [12];
- Договор на производство полиграфической продукции от 12.05.2003 на 3 листах в 1 экз. – далее [13];
- Акт приема-передачи полиграфической продукции №14/03 от 12.05.2003 на 1 листах в 1 экз. – далее [14];
- Договор поставки №00107 от 16.12.2003 на 3 листах в 1 экз. – далее [15];
- Накладная №77 от 10.11.2004 на 3 листах в 1 экз. – далее [16];
- Счет-фактура от 30.10.2004 на 3 листах в 1 экз. – далее [17];
- Договор поставки №00060 от 08.12.2003 на 5 листах в 1 экз. – далее

[18];

- Накладная-пропуск №С000003058 от 09.06.2004 на 1 листах в 1 экз. – далее [19];

- Упаковочный лист С000003058 от 11.06.2004 на 1 листах в 1 экз. – далее [20];

- Счет №0001366 от 25.05.2004 на 1 листах в 1 экз. – далее [21];

- Кредитовое авиоза на 1 листах в 1 экз. – далее [22];

- Копии фотографий на 9 листах в 1 экз. – далее [23];

- Заключение на 7 листах в 1 экз. – далее [24];

- Заключение от 14.03.2008 на 17 листах в 1 экз. – далее [25];

В возражении указывается, что из уровня техники известны сведения о применении в Российской Федерации выключателя автоматического типа ВА 57-39, то есть средства того же назначения, что и оспариваемая полезная модель.

По мнению лица, подавшего возражение, «факт купли-продажи и получения выключателей автоматических ВА 57-39 подтверждается следующими документами: [1], [2], [3], [4], [5] и [6]».

В возражении также обращается внимание на то, что сведения о технических характеристиках выключателей автоматических ВА 57-39 разных типов, изготавливаемых ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» были известны до даты приоритета оспариваемой полезной модели из промышленного каталога [8].

Лицо, подавшее возражение, на основании проведенного им анализа фотографий выключателей типа ВА 57-39 [23], паспорта [7] и экспертных заключений [24] и [25] делает вывод об известности из этих источников информации всех существенных признаков формулы оспариваемой полезной модели.

Материалы возражения в установленном порядке были направлены в адрес патентообладателя, который в своем отзыве по мотивам возражения, представленном на заседании коллегии, отметил, что «источники информации

[1]-[25] не могут быть признаны порочащими новизну полезной модели по рассматриваемому патенту, так как ни один из них не содержит описания и чертежей выключателя, защищенного вышеупомянутым патентом».

Патентообладатель также обращает внимание на то, что выпуск автоматических выключателей типа ВА 57-39 регламентируется рядом ГОСТов, однако в них не содержатся «все возможные конструктивные исполнения различных узлов».

На заседании коллегии 20.09.2007 лицо, подавшее возражение, представило дополнительные материалы:

- Сведения из Интернет на 2 л. в 1 экз (далее - [26]);
- Служебная записка №181 от 23.11.2004 на 1 л. в 1 экз (далее - [27]);
- Платежное поручение №168 от 25.11.2004 на 1 л. в 1 экз (далее - [28]);
- Переписка между ОАО «Электроаппарат» и ФГУП «Институт промышленного развития «ИНФОРМЭЛЕКТРО» на 2 л. в 1 экз (далее - [29]);
- Заключение специалиста на 5 л. в 1 экз (далее - [30]);
- Копии фотографий на 5 л. в 1 экз (далее - [31]);
- Технические условия ТУ 16-99 ИУКЖ.641653.029ТУ. Выключатели автоматические типа ВА57-39 на 94 л. в 1 экз (далее - [32]).

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

С учетом даты поступления заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия оспариваемой полезной модели условиям патентоспособности включает Патентный закон Российской Федерации от 23.09.1992 №3517-1 с учетом изменений и дополнений, внесенных Федеральным законом "О внесении изменений и дополнений в патентный закон Российской Федерации" № 22-ФЗ от 07.02.2003 (далее - Закон), Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 №83, и

зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ) и вышеуказанные Правила ППС.

В соответствии с пунктом 1 статьи 5 Закона полезная модель признается соответствующей условиям патентоспособности, если она является новой и промышленно применимой. Полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники.

В соответствии с подпунктом (3) пункта 2.1. Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство такого же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

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 (1) пункта 19.3. Правил ПМ 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.

Согласно подпункта (2) пункта 19.3. Правил ПМ датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является:

- для нормативно-технической документации - дата ее регистрации в уполномоченном на это органе;
- 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 на территории Российской Федерации, -

документально подтвержденная дата, с которой эти сведения стали общедоступными.

Анализ представленных в возражении материалов показал следующее.

В соответствии с договором поставки [1] и заявкой покупателя [2] поставщик ООО «Нимэйд Электрик» обязался поставить покупателю ООО ТД «Электроаппарат» электротехническую продукцию, в том числе и автоматические выключатели в исполнении ВА5739-340010.

Содержащиеся в возражении финансовые документы, выписанные на основании договора [1] продавцом ООО «Нимэйд Электрик» на имя покупателя ООО ТД «Электроаппарат»: товарные накладные [3], [5], счета-фактуры [4], [6].

Платежное поручение [28], представленное патентообладателем на заседании коллегии, не подтверждает факт выполнения договора поставки [1], так как счет 2/33324, оплаченный данным поручением выписан 17.11.2004, тогда как на заявке [2] к договору [1] проставлена дата 18.11.2004.

Статья 4.2. договора [1] предусматривает письменное согласование сторон при изменении порядка расчетов. При этом лицом, подавшим возражение, не был представлен документ, подтверждающий согласие фирмы поставщика - ООО «Нимэйд Электрик» на изменение порядка расчетов.

Таким образом, в материалах возражения отсутствуют документы, свидетельствующие об оплате поставленного товара - автоматических выключателей в исполнении ВА5739-340010, а, следовательно, отсутствует полный комплект документов в совокупности подтверждающих факт выполнения договора [1] до даты приоритета оспариваемой полезной модели.

Согласно договору [15] ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» обязался поставить ЗАО «ХимТехМонтаж» автоматические выключатели типа ВА57-39. В возражении приведены финансовые документы - накладная [16] и счет-фактура [17], в соответствии с которыми в рамках данного договора поставлялись автоматические выключатели типа ВА5739 в

исполнении ВА5739-340010. Однако, в материалах возражения отсутствуют документы, подтверждающие оплату покупателем поставленного, товара, а именно, автоматических выключателей в исполнении ВА5739-340010. Следовательно, сведения об известности указанных выключателей до даты приоритета патента на оспариваемую полезную модель в результате продажи по договору [15] в возражении также не приведены.

На основании договора поставки [18] ОАО «Дивногорский завод низковольтной аппаратуры» обязался поставить ОАО «Алтайтранс» автоматические выключатели типа ВА57-39. Представленные в возражении документы: накладная-пропуск [19], упаковочный лист [20], счет [21], платежный документ [22], содержащие сведения о количестве и стоимости автоматических выключателей в исполнении ВА5739-340010 подтверждают факт изготовления и продажи данных выключателей до даты приоритета патента на оспариваемую полезную модель.

Для пояснения конструкции проданных, в соответствии с договором поставки [18] автоматических выключателей, в возражении приведен паспорт [7]. Из данного документа известен автоматический выключатель, содержащий механизм расцепления. Каких-либо других признаков общих с устройством, защищаемым патентом на оспариваемую полезную модель, данный источник информации не содержит. Кроме того, в паспорте [7] указывается на то, что выключатели типа ВА5739 выпускаются в соответствии с требованиями, изложенными в технических условиях - ТУ 16-99 ИУКЖ.641653.029ТУ.

На заседании коллегии лицо, подавшее возражение, представило упомянутые в паспорте «Технические условия ТУ 16-99 ИУКЖ.641653.029ТУ. Выключатели автоматические типа ВА57-39» [32], которые могут быть приняты без учета листов 48, 72 и 73, относящихся к другим техническим условиям, а именно – ТУ 16-97 ИУКЖ.641653.029ТУ. Изучение ТУ [32] показало, что они распространяются на автоматический выключатель типа ВА57-39, имеющий механизм расцепления. Однако, в тексте ТУ [32] нет

сведений о конструкции выключателей, а имеющиеся чертежи не раскрывают внутреннее устройство этого выключателя.

Договоры на производство полиграфической продукции [10] и [13], а также акт приема-передачи полиграфической продукции [14] не доказывают общедоступность номенклатурных каталогов [9], [10], а также рекламного буклета [12], поскольку в них отсутствует информация о том где, каким образом и когда распространялись эти источники информации, то есть с какой даты каталоги [9], [10] и буклет [12] стали общедоступными.

Что касается промышленного каталога [8], то его общедоступность подтверждается перепиской между ФГУП «Институт промышленного развития «ИНФОРМЭЛЕКТРО» и ОАО «Электроаппарат» [29].

Из каталога [8] известны следующие признаки формулы оспариваемой полезной модели: «крышка, механизм свободного расцепления с рейкой, контактная система, дугогасительные камеры, тепловой и электромагнитный расцепители максимального тока в каждом полюсе».

Таким образом, данный источник информации не содержит следующие признаки формулы оспариваемой полезной модели: «корпус с крышкой, механизм свободного расцепления с рейкой, контактную систему с дугогасительными камерами, тепловой расцепитель электрически соединен с электромагнитным, а электромагнитный расцепитель электрически с подвижным контактом контактной системы гибким токопроводом, два механизма свободного расцепления, соединенных между собой рейкой и управляемых одной общей ручкой, контактную систему в каждом полюсе, разделенную на две параллельные части, каждая из которых имеет свою дугогасительную систему, при этом имеется один тепловой расцепитель для каждого полюса, электромагнитный расцепитель максимального тока имеет токопровод, выполненный в виде плоской шины, соединенной с параллельной частью посредством гибкого соединения».

Представленные на заседании коллегии устройство и фотографии [23],

[31] могут быть использованы только для иллюстрации к сведениям из паспорта, технических условий и чертежей, а не для проведения сопоставительного анализа с устройством, защищенным патентом на оспариваемую полезную модель.

Заключения экспертов [24], [25] и [30] также не могут быть приняты во внимание, поскольку они не были использованы в судебных решениях.

Источник информации [26] представляет собой материалы, полученные в электронном виде – через Интернет, которые не имеют документального подтверждения даты их помещения в электронную среду, а, следовательно, не могут быть приняты к рассмотрению.

Следовательно, в возражении не приведены сведения о техническом средстве, ставшие известными в результате использования, из которых известны все приведенные в независимом пункте формулы патента на оспариваемую полезную модель.

На основании вышеуказанных доводов коллегия считает, что в возражении отсутствуют сведения о средстве того же назначения, что и полезная модель по оспариваемому патенту, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения.

Таким образом, в возражении не приведены доводы, подтверждающие несоответствие оспариваемой полезной модели условию патентоспособности "новизна".

Относительно корреспонденции, представленной лицом, подавшим возражение, 31.03.2009, касающейся отказа коллегии палаты по патентным спорам «осматривать образцы выключателей и анализировать фотографии на предмет установления наличия в выключателях технических признаков оспариваемой полезной модели» следует отметить следующее.

В качестве обоснования своего мнения в указанной выше корреспонденции лица, подавшего возражение, приводится цитата из п. 19.3.

Правил ПМ, а также указывается на «случаи» принятия образцов изделий в качестве источников информации в практике работы палаты по патентным спорам.

По поводу нарушения п. 19.3. Правил ПМ следует отметить, что данный пункт Правил ПМ процитирован лицом, подавшим возражение, не полностью. В п. 19.3.(1) Правил ПМ указывается, что для визуально воспринимаемых источников информации (плакаты, модели, изделия и т.п.) датой, определяющей включение источника информации в уровень техники, является документально подтвержденная дата, с которой стало возможно их обозрение.

Таким образом, как уже было указано в решении выше, образцы изделий могут быть использованы только для обозрения (визуального восприятия), а не для сравнения их внутреннего устройства с признаками формулы оспариваемого патента на полезную модель.

Что касается «случаев» из практики работы палаты по патентным спорам, то в своем письме лицо, подавшее возражение, не указало номеров патентов при рассмотрении возражений против действия которых в качестве источников информации были приняты образцы изделий.

Учитывая изложенное, Палата по патентным спорам решила:

**отказать в удовлетворении возражения от 18.07.2008, патент РФ на полезную модель № 53815 оставить в силе.**